

**XXVIII CONGRESSO NACIONAL DO
CONPEDI BELÉM – PA**

**DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE
INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA**

JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM

DAVI JOSE DE SOUZA DA SILVA

Todos os direitos reservados e protegidos. Nenhuma parte deste anal poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria – CONPEDI

Presidente - Prof. Dr. Orides Mezzaroba - UFSC – Santa Catarina

Vice-presidente Centro-Oeste - Prof. Dr. José Querino Tavares Neto - UFG – Goiás

Vice-presidente Sudeste - Prof. Dr. César Augusto de Castro Fiuza - UFMG/PUCMG – Minas Gerais

Vice-presidente Nordeste - Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva - UFS – Sergipe

Vice-presidente Norte - Prof. Dr. Jean Carlos Dias - Cesupa – Pará

Vice-presidente Sul - Prof. Dr. Leonel Severo Rocha - Unisinos – Rio Grande do Sul

Secretário Executivo - Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Napolini - Unimar/Uninove – São Paulo

Representante Discente – FEPODI

Yuri Nathan da Costa Lannes - Mackenzie – São Paulo

Conselho Fiscal:

Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim - UCAM – Rio de Janeiro

Prof. Dr. Aires José Rover - UFSC – Santa Catarina

Prof. Dr. Edinilson Donisete Machado - UNIVEM/UENP – São Paulo

Prof. Dr. Marcus Firmino Santiago da Silva - UDF – Distrito Federal (suplente)

Prof. Dr. Ilton Garcia da Costa - UENP – São Paulo (suplente)

Secretarias:

Relações Institucionais

Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues - UNIVEM – Santa Catarina

Prof. Dr. Valter Moura do Carmo - UNIMAR – Ceará

Prof. Dr. José Barroso Filho - UPIS/ENAJUM – Distrito Federal

Relações Internacionais para o Continente Americano

Prof. Dr. Fernando Antônio de Carvalho Dantas - UFG – Goiás

Prof. Dr. Heron José de Santana Gordilho - UFBA – Bahia

Prof. Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos - UFMA – Maranhão

Relações Internacionais para os demais Continentes

Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr - Unicuritiba – Paraná

Prof. Dr. Rubens Beçak - USP – São Paulo

Profa. Dra. Maria Aurea Baroni Cecato - Unipê/UFPB – Paraíba

Eventos:

Prof. Dr. Jerônimo Siqueira Tybusch (UFSM – Rio Grande do Sul)

Prof. Dr. José Filomeno de Moraes Filho (Unifor – Ceará)

Prof. Dr. Antônio Carlos Diniz Murta (Fumec – Minas Gerais)

Comunicação:

Prof. Dr. Matheus Felipe de Castro (UNOESC – Santa Catarina)

Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho (UPF/Univali – Rio Grande do Sul)

Dr. Caio Augusto Souza Lara (ESDHC – Minas Gerais)

Membro Nato – Presidência anterior Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa - UNICAP – Pernambuco

D597

Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/CESUPA
Coordenadores: João Marcelo de Lima Assafim ; Davi Jose De Souza Da Silva – Florianópolis: CONPEDI, 2019.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-85-5505-850-9

Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações

Tema: Direito, Desenvolvimento e Políticas Públicas: Amazônia do Século XXI

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Congressos Nacionais. 2. Assistência. 3. Isonomia. XXVIII Congresso Nacional do CONPEDI (28 : 2019 : Belém, Brasil).

CDU: 34



XXVIII CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI BELÉM – PA

DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA

Apresentação

Nesta oportunidade, vejo-me na afortunada função de coordenar, como já faço há mais de uma década, no âmbito do Conselho Nacional de Pesquisa em Direito, o Grupo de Pesquisa intitulado Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e concorrência realizado dia 15 de novembro de 2019. O Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Pesquisa em Direito (CONPEDI) cria a oportunidade de integrar todos os programas de pós-graduação em direito em sentido estrito (PPGDs) nacionais - e estrangeiros - em torno de determinados temas. Muito mais importante que as apresentações das obras, são os debates e as relações acadêmicas que delas derivam. Os encontros são periódicos, itinerantes e cobrem todos os rincões de nosso País. Nesta edição, do encontro realizados na cidade de Belém (de 14 a 16 de novembro de 2019), não só as políticas de inovação entram em pauta, mas, também, novos negócios, limites e flexibilidades de direitos de propriedade intelectual, acesso a medicamentos e a equipamentos médicos, bem como também questões sobre o impacto das mais variadas restrições à livre concorrência (do Abuso de Direito e da Posição dominante ou Poder de Monopólio aos acordos restritivos horizontais e verticais) sobre o Direito do Consumidor. Bem, nada novo a partir da teoria dos bens imateriais e da concorrência. Está claro que a PI ao afastar a concorrência estática mediante o exercício regular de direito, fomenta a concorrência dinâmica mediante o incentivo a pesquisa aplicada - tanto pela indústria como mediante a cooperação desta com a universidade - e a inovação em produtos e serviços. No entanto, o exercício abusivo de tal direito (tanto do direito de PI como o direito a PI) implica em uma barreira a entrada mais danosa que qualquer outro tipo penal aplicável aos bens materiais corpóreos. A subtração de um bem, ocorre única vez, enquanto, o abuso de de DPI tende a criar um parasita que suga a qualidade de vida de fornecedores, adquirentes, concorrentes potenciais ou efetivos (sujeitos a incrementos de custo, expulsão ou barreira a entrada) enquanto o monopólio ilícito o distorção estrutural durar, impondo aos consumidores preço de monopólios (com seu cancerígeno peso morto) ou escassez. Isso, por óbvio, não tira a importância dos direitos de propriedade intelectual, ao contrario, são estratégicos para o sistema nacional de inovação, para as pequenas e medias empresas, e, especialmente, as “start ups” em tecnologia, entre outros.

No entanto, novos mercados, novas preocupações. As forças (envidadas na luta por participação ou “share”) entre os novos e velhos mercados cria tensões tectônicas e, por certo, o consumidor está no meio. Nesse meio tempo, os mercados tradicionais se

concentram (ainda mais) e as condutas se aperfeiçoam para criar “exclusivos”, de um lado, e as plataformas digitais se apoderam de dados pessoais e como posse de “big data”, crescem, se agigantam e concentram. Com efeito, a comunidade científica está preocupada com a fragilidade do consumidor em situações de abuso de direitos na chamada nova economia. Nesse sentido, referido-nos, não tão somente ao novos métodos de negócio com base na rede internacional de computadores e respectivos equipamentos e serviços de telecomunicações relacionados, mas também, o mercado de inovação como um todo. Nesses mercados, fica clara a influencia shumpeteriana em matéria de análise dinâmica (relativamente à concorrência por superação, i.e., tecnologias novas superando e destruindo tecnologias antigas). Documentos tão antigos como o famoso USIP Guidelines de 1995 (EEUU) e as isenções por categoria da UE (relativos ao artigo 101.3 do TFUE) já consideram, há mais de três décadas, a análise dinâmica aplicada - além do tradicional mercado de produto (que mesmo em matéria de “commodities” já esta bastante adulterado pela proteção de PI para variedades vegetais ou cultivares bem como microorganismos geneticamente modificados empregados na agricultura) - aos mercados de tecnologia e de inovação. Nos mercados concentrados, especialmente quando restrições contratuais e negociais são utilizadas por agentes econômicos (“players”) com poder de mercado para manutenção da posição de domínio (“monopolize” e “attempt to monopolize”), em um feixe mercados concentrados como o nosso mercado pátrio, usando restrições que não são comuns, licitas (nem integram negócios jurídicos típicos) em seus respectivos em seus mercados de origem em outros países, por agentes congêneres quando do uso de direitos paralelos, devem ser, sim, por certo, monitorados.

Na nova economia, a externalidade de rede (economia de escala de consumo) associada a direitos de propriedade intelectual e o momento de entrada, são de vital importância para os respectivos “players”. Nesses mercados, a economia de escala de consumo (ou simplesmente economia de consumo) é fundamental para o êxito do empresário. Em outras palavras, quanto maior o número de consumidores de um produto ou serviço, mais valioso ele é. Se uma pessoa for proprietária de um único aparelho de telefone, este não terá valor algum, pois não haverá alguém para falar - como já bem observou o autor estadunidense RICHARD A. POSNER em mais de uma oportunidade (vide “Antitrust in the New Economy”, 2000)-. Assim, nos novos métodos de negócio a economia de consumo (o número de aparelhos de telefone, ou de fac-símile, compatíveis entre si em uma mesma rede - quanto maior, mais valiosa a rede -) é, mais do que importante, vital para o êxito do negócio. Mas, no entanto, tão importante quanto a economia de consumo (externalidade de rede), para garantir um maior numero de pessoas interagindo e usando a mesma tecnologia (equipamentos e serviços) ao redor do mundo, esta a padronização de tecnologias. Por exemplo, um “pen drive”, como veículo de transporte de dados tem interconexão possível com vários

equipamentos e programas de varias fabricantes ao redor do mundo por ser um padrão. Assim, mais importante para o consumidor, do que única fonte fornecedora, é a uniformização. A universalização do padrão, ao poder ser usada por todos, cria um ambiente favorável ao consumidor que, pela livre concorrência, terá melhores produtos a menores preços. No entanto, o fabricante que “chega primeiro” e associa economia de consumo (externalidade de rede) mediante a criação de um padrão (universal) e a apropria por direitos de propriedade intelectual, esta, portanto, mais próximo, sim, de um monopólio. Nesse quadro, o fabricante o padrão o apropria ou apropria o domínio público (no caso de tecnologias já divulgadas e não protegidas por exclusivos de patente) mediante exclusivos de propriedade intelectual abusivos (como, por exemplo, o titular de uma patente nula ou expirada, ao pagar para um concorrente não entrar no mercado ou combinar preço, restabelece a situação de monopólio) estará cometendo um ato ilícito. Mais barato que um ato de concentração (fusão, incorporação, etc.) e menos juridicamente arriscado do que um cartel, o abuso de direitos de propriedade intelectual pode varrer do mercado fabricantes de genéricos e “start ups”. Não há politica de desenvolvimento (por incentivo a inovação ou não) ou de saúde pública que resista a esse tipo de abuso. O abuso de direitos de propriedade intelectual.

A propriedade intelectual gera concorrência dinâmica se utilizada para induzir a concorrência por superação (a tecnologia DVD superando a tecnologia VHS), mas gera problemas para o consumidor se uma empresa com posição domínio usa uma patente nula, inexistente, expirada, ou, títulos esdrúxulos (desenhos industriais ou marcas tridimensionais para “travestir” de suposta “legalidade” proteções ilícitas para invenções objeto de patentes extintas, expiradas ou nulas). Nos casos de abusos, o direito de propriedade intelectual ou seu uso abusivo serão barreiras à entrada e/ou vetor de expulsão (conduta exclusionária) de concorrentes eficientes.

Em muitos casos, o titular de uma patente expirada usa títulos esdrúxulos e inaplicáveis (proibidos) para eternizar monopólios e prejudicar o consumidor. Quem paga esta conta é o consumidor.

Caso as autoridades não sinalizem claramente ao mercado que trata-se de ato ilícito o abuso de direitos para eliminar pequenas e micro empresas e prejudicar o consumidor mediante sobre preço e práticas abusivas, os agentes de mercado sentir-se-ão livres para atacar o consumidor. Será o inicio do fim do mercado de genéricos, medicamentos ou não. Continuaremos um País sem acesso a saúde, a medicamentos, a próteses, corteses, um país de desassistidos financiando o luxo de monopolistas a preços abusivos de monopólio, ou, senão, cidadãos com a dignidade subtraída pela perda do poder de compra ou da renúncia ao

consumo resultante da escassez inevitável para aqueles que não podem suportar o encargo do sobrepreço.

Por fim, os empreendedores brasileiros precisam das ferramentas de DPI para, mediante o exercício regular de direito, empreender globalmente. Este é o desafio do nosso GT no CONPEDI, este é o desafio do Brasil.

Davi Jose De Souza Da Silva - FACI

João Marcelo de Lima Assafim – UCAM

Nota Técnica: Os artigos que não constam nestes Anais foram selecionados para publicação na Plataforma Index Law Journals, conforme previsto no artigo 8.1 do edital do evento. Equipe Editorial Index Law Journal - publicacao@conpedi.org.br.

O DIREITO DE PRECEDÊNCIA NO SISTEMA MÁRCARIO BRASILEIRO
THE RIGHT OF PRECEDENCE IN THE BRAZILIAN TRADEMARK SYSTEM

Wagner Robério Barros Gomes

Resumo

O objetivo desta pesquisa é traçar um panorama do contexto da inserção do direito de propriedade à marca e direito de precedência no Brasil. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi a do método dedutivo; quanto aos meios a pesquisa foi bibliográfica e quanto aos fins, qualitativa. Concluiu-se que embora para o INPI o direito de precedência se dê em sede de oposição quando do processo de requerimento da marca. A jurisprudência entende que ele pode ser suscitado posteriormente por via administrativa ou judicial em processo de nulidade de marca.

Palavras-chave: Registro de marcas, Sistema atributivo, Direito de precedência

Abstract/Resumen/Résumé

The objective of this research is to draw an overview of the context of the insertion of the property right to the trademark and the right of precedence in Brazil. The methodology used in this research was the deductive method; the research was bibliographical and as for the purposes, it was qualitative. It was concluded that although for the INPI the right of precedence is given in opposition when the trademark application process. It is settled case-law that it may subsequently be brought by administrative or judicial proceedings in proceedings for trade mark invalidity.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Trademark, Registrtrion attributibe system, Right of precedence

INTRODUÇÃO

O Brasil adota o sistema atributivo quanto ao registro de marcas, ou seja, exerce efetivo direito sobre a propriedade da marca, o utente que primeiro obtiver a concessão de registro perante um órgão público. A marca será de quem a registrar primeiro, o que afasta o direito de terceiros sobre ela – mesmo se esses terceiros estiverem fazendo uso dela previamente. Quanto ao sistema declaratório, a efetividade do direito sobre a propriedade da marca emerge da precedência do uso desta, inexistindo registro, mas apenas uma homologação posterior.

Esse sistema no ordenamento jurídico brasileiro, contudo, tem exceção. A Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/ 1996, no art. 129, § 1º, estabelece que 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.

No campo fático, O Instituto Nacional de Propriedade Industrial entende que o direito de precedência só pode ser reivindicado em sede de impugnação administrativa quando do processo de registro na quarta etapa, aqui ilustrada, ou seja, quando da abertura de prazo para oposição de terceiros – prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de publicação do pedido. Vedando que em processos posteriores a concessão, administrativos ou judiciais de nulidade, se possa utilizar o direito de precedência como justificativa. O que tem demandado constantes ações perante a justiça. Nessa, no entanto, STJ construiu entendimento firmado no sentido de que é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência (Resp 1.464.975 – PR, Rel. Min. Nancy Andrichi, 2017).

Em julho de 2019, em recente acórdão proferido em recurso especial (REsp. 1.801.881 – SC, Rel. Min. Villas Boas Cuêva, 2019), o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a titularidade da marca é de quem primeiro a registra no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Nesse caso, o utente vencido, tinha como uma de suas alegações, o direito de precedência da marca.

O referido julgado trata de demandas contrapostas versando sobre o direito de uso da marca “HERING” e do sinal figurativo “FIGURA DOS DOIS PEIXES” tendo como parte de

um lado, CIA. HERING AS., detentora do registro perante o INP e, do outro, LOJAS HERING S.A, que arquivou seus atos constitutivos perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em data anterior ao registro.

A problemática desta pesquisa é: estaria o Superior Tribunal de Justiça, com base no julgamento do REsp. 1.801.881 – SC, Rel. Min. Villas Boas Cuêva, em 2019, revendo seu entendimento pacífico de que é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência?

O objetivo desta pesquisa é traçar um panorama do contexto da inserção do direito de propriedade à marca e direito de precedência no Brasil, analisando no julgamento do REsp. 1.801.881-SC pontos que possam evidenciar a mudança de paradigma da referida Corte Judicial quanto a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, em decorrência de direito de precedência.

A pesquisa se justifica, tendo em vista que a recente decisão possa reforçar o entendimento do Instituto Nacional de Propriedade Industrial de que o direito de precedência só possa ser reivindicado em sede de oposição quando do tramite processual administrativo que concede o registro da marca, o poderia inibir outros utentes que por algum motivo não efetivam o registros das marcas que utilizam quando terceiros de anteciparem no processo.

A metodologia utilizada nessa pesquisa foi o método dedutivo; quanto aos meios a pesquisa foi bibliográfica e quanto aos fins, qualitativa.

Dessa forma, o desenvolvimento deste trabalho está dividido em três momentos distintos, mas que se relacionam entre si. No primeiro momento, tem-se um breve contexto histórico-jurídico do surgimento do instituto marca no Brasil, bem como a breve explanação sobre os sistemas de registros: Atributivo e Declaratório. No segundo, trata-se do surgimento do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a atual Lei de Propriedade Industrial, Lei Lei n° 9.279/96, o processo de concessão do registro de marca e o posicionamento do INPI e STJ quanto ao direito de precedência. E por fim, o terceiro momento engendra a análise julgamento do REsp. 1.801.881-SC em julho de 2019 que aponta mudança no entendimento STJ quanto ao direito de precedência quanto a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca.

1. Breve contexto histórico do surgimento da marca e sua inserção no cenário brasileiro.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, órgão internacional criado em 1967, que em 1974 torna-se agência das Nações Unidas para administrar questões relativas à Propriedade Intelectual – define marca como: “[...] um sinal capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa daqueles de outras empresas”.

Esse instituto encontra referências ao logo dos séculos da história da humanidade. Na Idade Antiga, Idade Média e, início da Idade Contemporânea, há registros do que viriam moldar a concepção atual. O que se verifica é que: “[...] anteriormente, a identificação da marca dos artesãos era feita perante as respectivas guildas, que eram corporações de ofício que funcionavam como um misto de escola, sindicato e junta comercial.” (SCHMIDT, 2016, p.23). Não havia unificação do referido instituto, e atuação das guildas e normas existentes a época eram bem restritas.

No séc. XVIII com o advento da Revolução Industrial (mudança no modus de produção econômica) e a Revolução Francesa (mudança de regime político e a criação dos Estados) eram necessária leis nacionais e normas internacionais que respondessem a nova ordem socioeconômica no panorama geopolítico que se firmava. Assim, a concepção de marca como entendemos hoje, começa gradativamente a estruturar e ampliar sua seu alcance protetivo. Pois, como descreve Mallmann (2014, p.29), se: “A princípio a marca tinha a função restrita de indicar a origem ou procedência da mercadoria, atingindo apenas a indústria. Posteriormente, se estendeu ao comércio, e mais recentemente, aos serviços”.

O direito de propriedade da marca, dessa forma, foi se consubstanciando nas normas dos países e em normas internacionais – seus efeitos, no entanto, podem mudar conforme mediante o tipo de regimes/sistemas adotado: Declaratório, Atributivo ou misto. Ou seja, a propriedade pode ser adquirida pelo uso, ou pelo reconhecimento público da titularidade – conforme esclarece Carvalho (2009, p. 35):

Nos Estados Unidos, por exemplo, a propriedade da marca é adquirida pelo seu uso ou ocupação, intervindo o Estado, posteriormente, apenas para conferir determinadas garantias legais ao titular. Neste caso, o registro da marca é apenas declarativo de um direito de propriedade já existente (chamado de sistema declaratório), sendo a sua necessidade considerada apenas como um “acertamento”

de uma situação jurídica. Em outras palavras, o registro serve apenas para homologar uma situação jurídica pré-existente.

Já em outros países, como os de tradição romana, a propriedade da marca é apenas conferida ao titular após uma manifestação do Estado que reconhecerá àquela titularidade por meio do registro. Nestes casos, o registro da marca assume um caráter constitutivo da propriedade e como corolário do direito ao uso exclusivo da marca (chamado de sistema atributivo ou constitutivo), que antes dele é privado de proteção.

Em outras palavras, no sistema atributivo, exerce efetivo direito sobre a propriedade da marca, o utente que primeiro obtiver a concessão de registro perante um órgão público. A marca será de quem a registre primeiro, o que afasta o direito de terceiros sobre ela – mesmo se esses terceiros estiverem fazendo uso dela previamente. Quanto ao sistema declaratório, a efetividade do direito sobre a propriedade da marca emerge da precedência do uso desta, inexistindo registro, mas apenas uma homologação posterior.

Quanto ao fator negativo do sistema declaratório esclarece Schmidt (2016, p.25) que ele:

[...] peca por sua informalidade e falta de segurança jurídica. Se as marcas em uso não forem cadastradas, o empresário que deseja adotar uma marca qualquer fica impedido de consultar um banco de dados antes de investir na exploração de determinado signo, sem saber se ele já foi apropriado. O sistema declaratório também torna mais complexa a prova da anterioridade do direito, por demandar a apresentação de documentos datados que demonstrem quando o uso da marca efetivamente se iniciou. Essa prova pode ser particularmente difícil nos casos de perda ou extravio de documentos.

Por outro lado, o sistema atributivo penaliza a inércia do utente do utente que por negligência ou omissão não registre a marca de seu produto e/ou serviço, e viabiliza, ainda segundo o referido autor, “favorece iniquidades, ao permitir que alguém se aproprie de uma marca já usada pelo concorrente que, por algum motivo deixou, deixou de usá-la” (SCHMIDT, 2016, p.25), ou seja, a usurpação de marca alheia.

O Brasil em seu ordenamento jurídico adotou o sistema atributivo quanto ao sistema de registro marcário. Contudo, não segue sua vertente pura, pois a Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula o registro das marca em território pátrio prevê exceção à natureza absoluta do mencionado sistema ao prever o direito de precedência em seu art. 129, §1º - que será abordado mais adiante.

1.1. O instituto das marcas no Brasil.

No Brasil, desde o início da colonização portuguesa por volta de 1530 até o início de 1800 não houve qualquer previsão normativa quanto ao direito de propriedade das marcas – na verdade não havia qualquer interesse da metrópole portuguesa com qualquer desenvolvimento industrial e comercial na colônia, servindo esta apenas para a exploração das riquezas naturais aqui existentes.

De acordo com Christmann (2006, p.01):

[...] Transferida, porém, a sede do trono português para a colônia, o Príncipe Regente, forçado pelas circunstâncias criadas pela invasão do território metropolitano e pelo bloqueio de seus portos, assinou a Carta Régia de 28 de janeiro de 1808, pela qual mandou abrir os portos brasileiros ao comércio à navegação das nações amigas. Como consequência e complemento dessa providência, outras se seguiram, destacando-se o Alvará de 1º de abril de 1808, que libertou as indústrias de todas as restrições a que, até então, estavam sujeitas.

A Proteção das marcas, no entanto, conforme explicita Mallmann (2014, p. 32): “só surgiu depois que interesses comerciais concretos foram prejudicados pela inexistência de legislação específica”. Tanto Christmann (2006, p. 03) quanto Mallmann (2014, p.30-31) mencionam um fato histórico de relevante importância nesse contexto: uma ação criminal em 1975, na Bahia, da empresa Meuron & Cia contra outra empresa que estava usurpando sua marca rapé “Areia Preta” – tendo Ruy Barbosa como advogado da empresa Meuron & Cia. O processo, pois o Tribunal entendeu que não havia no ordenamento jurídico, noras que criminalizassem a usurpação da marca.

Ruy Barbosa, como representante do Parlamento Nacional, diante do fato vivenciado, elaborou um projeto de lei que tutelasse o direito a proteção das marcas, sendo este aprovado em 1075 – surgia assim, o primeiro marco legal no Brasil sobre marcas (MALLMANN, 2014, p.31) - O Decreto nº 2.682 de 23 de outubro de 1875 que regulava o direito que tinha o fabricante ou negociante, marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio.

Estabelecia o art. 1º do referido Decreto estabelecia o direito sobre as marcas:

Art. 1º E' reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio com signaes que os tornem distinctos dos de qualquer outra procedencia. A marca poderá consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma fôrma distinctiva, no da firma ou razão social, ou em quaesquer outras denominações, emblemas, estampas, sellos, sinetes, carimbos, relevos, involucros de toda a especie, que possam distinguir os productos da fabrica, ou os objectos de commercio (BRASIL, 1875).

Oito anos mais tarde, o Brasil torna-se um dos signatários originais da Convenção de Pais de 1983 (CUP) - 1º. Acordo internacional para harmonizar os sistemas jurídicos o que teve significativa influencia nas normas brasileiras posteriores. Conforme dispõe Copetti (2006 p. 43-45), durante o histórico normativo no Brasil, 11 (onze) foram as normas relacionadas a marcas em no ordenamento jurídico pátrio, a saber:

a) Período do Império

- Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875, que regula o direito que tem o fabricante e os negociantes de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio;
- Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887, que estabelece regras para o registro de marcas de fábrica e de comércio;
- Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887, que aprova o regulamento para a execução da Lei nº 3.346 de 14 de outubro de 1887, sobre marcas de fábrica e comércio.

[...]

b) Período do Império

- Decreto nº 1.246, de 24 de setembro de 1904, que modifica o Decreto nº 3346 de 14 de outubro de 1887;
- Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905, que aprova o regulamento para execução da Lei nº 1.236 de 24 de setembro de 1904, sobre marcas de fábrica e de comércio;
- Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, que cria a Diretoria Geral da Propriedade Industrial e o regulamento anexo a lei;
- Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, que aprova o Código da Propriedade Industrial;
- Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967, que aprova o Código da Propriedade Industrial;
- Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969 – Código de Propriedade Industrial;
- Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que institui o Código da Propriedade Industrial e dá outras providências;
- Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial.

A adesão do Brasil ao Acordo ACORDO TRIPS/ADPIC (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights / Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) que estabelece patamares mínimos de proteção, fez com que o Brasil revogasse o Código da Propriedade Industrial de 1971 e Sancionasse a Lei de Propriedade Industrial em 1996, qual está vigente até os dias atuais.

2. O INPI, o Processo de Registro de Marcas e o Direito de Precedência no Brasil.

Na Formação dos Estados e no estabelecimento de normas que regulamentasse, não apenas o direito de propriedade das marcas, mas outros institutos inerentes a propriedade intelectual, tais como: direito autoral, patentes, desenhos industriais, etc., cada país foi criando órgão competente para tratar das questões quanto ao cumprimento das normas nacionais e internacionais, a normatização procedimental e registros do direitos a essas propriedade.

No Brasil, o primeiro órgão, criado para essa finalidade, foi o Diretório Geral da Propriedade Industrial (DGPI) criado pelo Decreto n° 16.264, de 19 de dezembro de 1923. Esse diretório foi extinto em 1923. No ano de 1933, o país volta a ter um órgão para tratar das questões de propriedade industrial – o Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI) que agregou as suas funções a repressão à concorrência desleal e execução de convecções internacionais (INPI, 2018).

Em 1970 é criado o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) pela Lei n.º 5.648 de 1970. Vejamos o disposto em seu Art. 2º

Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

A natureza do INPI é de autarquia federal e, ele está vinculado ao Ministério da Economia por força do Decreto n° 9.660, de 01 de janeiro de 2019. Dentre os serviços do INPI, está o registro de marcas¹, seguindo o que estabelece a Lei de Propriedade Industrial, Lei n° 9.279/1996. Assim, conforme esclarece Copetti, (2008, p.38):

Para adquirir propriedade da marca o interessado deverá depositar sua marca, no respectivo órgão competente, que no caso brasileiro, é o INPI. O depósito deverá referir-se a um único sinal distintivo (artigo 155, LPI), acompanhado da documentação (artigo 128, LPI)[...].

Outro ponto interessante é que nesse período da década de 1970 é criada a Revista de Propriedade Industrial que visa dar conhecimento dos novos depósitos efetuados e registros concedidos. Anteriormente, tal procedimento se processava em anexo ao Diário Oficial da União.

¹ INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura>

Assim, passa-se ao processo de registro das marcas no Brasil.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece em seu art. 5º, XXIX que a Lei assegurará proteção à propriedade das marcas:

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:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

A respectiva tutela constitucional é normatizada pela Lei de Propriedade Industrial (LPI) - Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 que determina que o direito à proteção das marcas se efetivará mediante registro destas (o que insere o Brasil no sistema de registro atributivo da propriedade marcária, ou seja, tem a tutela legal quem registra primeiro). O respectivo registro no país é realizado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual.

A Lei de Propriedade Industrial, no entanto, traz em seu art. 129, § 1º, a previsão de exceção ao princípio atributivo de registro marcário ao instituir Direito de Precedência que é utilizado quando o utente de uma marca não providencia o seu registro e um terceiro posteriormente o faz. Assim, um utente que de certa forma negligencie o registro de sua marca poderá se opor a um terceiro que faça. Dessa forma, procedimento poderá ser realizado em sede de impugnação administrativa se oponente durante o processo de registro, ou a posteriori (registro já efetivado) mediante processo administrativo ou judicial de nulidade.

De acordo *Manual de Marcas - Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (2017)* e o *Manual A criação de uma marca: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas (2013)* ambos produzidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial que regulamenta o disposto normativo da Lei de Propriedade Industrial, pode-se sintetizar as etapas para o registro de uma marca da seguinte forma:

Primeira etapa: Cadastro no INPI. Cadastro que assegura o acesso aos serviços da autarquia (login e senha), sendo sua realização é obrigatório para toda pessoa física ou

jurídica. Nesta etapa há o preenchimento do formulário com dados cadastrais. Esse processo é importante, também, pois viabiliza ao requerente a obtenção da Guia de Recolhimento da União (GRU) para o efetivo pagamento correspondente;

Segundo etapa: Peticionamento eletrônico pelo e-MArcas. O requerente deverá apresentar via on-line o formulário de pedido de registro da marca (se houver algum logotipo – anexar imagem); o formulário de depósito deve ter a descrição detalhada dos produtos e/ou serviços que se objetiva registrar, mais comprovante de pagamento das taxas oficiais.

Terceira etapa: Exame Formal. Aqui, a diretoria da autarquia verificará se o pedido de registro preenche os requisitos formais que a Lei de Propriedade Industrial determina. É uma fase preliminar que antecede a publicação do pedido de registro – sendo analisada a documentação e formulário de depósito apresentados na etapa anterior.

Quarta etapa: Publicação do pedido de registro e Prazo para oposição de terceiros. Sendo aprovado o exame formal do pedido, o mesmo é publicado para oposição de terceiros se interessados se manifestem contrários a sua efetivação. O prazo é de 60 (sessenta) dias contados da data de publicação do pedido.

Quinta etapa: Exame de mérito e Concessão do registro. Os examinadores, após eventuais oposições de terceiros, verificarão os requisitos de registrabilidade da marca foram satisfeitos. Ultrapassado esse exame com resultado positivo, o deferimento é publicado, o requerente terá 60 (sessenta) dias para o pagamento do 1º decênio de proteção e será expedido o certificado de registro.

De acordo com o que já foi explicitado, a Lei de Propriedade Industrial, traz em seu art. 129, § 1º, a previsão de exceção ao princípio atributivo de registro marcário ao instituir *Direito de Precedência* que é utilizado quando o utente de uma marca não providencia o seu registro e um terceiro posteriormente o faz. Assim, um utente que de certa forma negligencie o registro de sua marca poderá se opor a um terceiro que o faça.

Ocorre que para o INPI, o direito de precedência só pode ser reivindicado em sede de impugnação administrativa quando do processo de registro na quarta etapa, aqui ilustrada, ou seja, quando da abertura de prazo para oposição de terceiros – prazo de 60 (sessenta) dias

contados da data de publicação do pedido, conforme esclarece o item 2.4.3. do Manual de Marcas (INPI, 2017, p. 19)

Assim, quando preenchidos os requisitos acima, pode ser reivindicado o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto, o requerente apresentar 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 e fazendo prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos da LPI.

Diante da impossibilidade de reivindicar o direito de precedência fora do prazo administrativo determinado pelo INPI, muitos utentes de marcas em uso, mas não registradas, encontravam-se em situação de perda da marca quando estas foram registradas por terceiros. Assim, eles buscavam o direito de exercer o direito da precedência pela via judicial.

A Lei de Propriedade Industrial em seus artigos 1568 a 172 e 173 a 175 possibilita a nulidade de marca concedida pela via administrativa ou judicial respectivamente. Contudo, o INPI entende para fins de nulidade o utente não poderia fazer uso da justificativa de direito de precedência, pois a pretensão a esse direito só se aplicaria em sede administrativa, na fase de oposição.

Os casos que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) – corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil (seguindo os princípios constitucionais e a garantia e defesa do Estado de Direito) findavam por encontrar decisões favoráveis. Ou seja, STJ possui entendimento firmado no sentido de que é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência (SILVEIRA, 2017).

Nesse sentido, listam-se as seguinte decisões:

REsp 1.189.022/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, **QUARTA TURMA**, DJe 02/04/2014.

REsp 1.184.867/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, **QUARTA TURMA**, DJe 06/06/2014 e;

REsp 1.582.179/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, **TERCEIRA TURMA**, DJe 19/8/2016

Em um dos julgados mais recentes, o Resp 1.464.975 – PR, Rel. Min. Nancy Andrighi TERCEIRA TURMA, DJe 01/12/2016. A Ministra Relatora destacou:

A regra geral, portanto, confere prioridade de registro àquele que primeiro depositar o pedido correlato.

Também é certo que os incisos V e XIX do art. 124 da LPI vedam o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia registrada ou elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiro, suscetível de causar confusão ao consumidor.

Por outro lado, o §1º do art. 129 excepciona as normas mencionadas, dispondo que toda pessoa de boa-fé que, na data da prioridade ou depósito, usava no país, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, tem direito de precedência ao registro.

Dessume-se, assim, que LPI protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito ao registro.

Vale referir que, se esse direito de precedência for manifestado como oposição ao pedido de registro — impugnação administrativa —, o utente de boa-fé deve observar os prazos, procedimento e requisitos contidos na LPI, sobretudo os previstos nos arts. 158 a 160.

Contudo, se o interessado vier a reivindicar esse direito após o registro, poderá fazê-lo mediante processo administrativo de nulidade (arts. 168 a 172 da LPI) ou optar pela via judicial e ajuizar ação de nulidade de registro (arts. 173 a 175 da LPI).

Na hipótese, o que se depreende é que a recorrida, diante da morosidade no julgamento de seu processo administrativo, decidiu ajuizar a presente ação com o intuito de tornar efetivo seu direito de precedência.

Em julho de 2019, no entanto em acórdão proferido em recurso especial, O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a titularidade da marca é de quem primeiro a registra no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Um caso em que o utente vencido, em uma de suas alegações, pleiteava o direito de precedência da marca.

De acordo com o ministro relator Villas Bôas Cueva, depois que o prazo prescricional for ultrapassado, sem nenhuma oposição, é assegurado ao titular da marca o direito de usá-la com exclusividade e de impedir que outros a usem com o mesmo objetivo.

A corte estaria, assim, iniciando um processo de mudança acerca do seu entendimento firmado no sentido de que é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência.

3. O julgado REsp. 1.801.881 – SC: O Julgado da marca Hering.

3.1. Breve histórico.

O referido julgado (REsp. 1.801.881 – SC) trata de demandas contrapostas versando sobre o direito de uso da marca “HERING” e do sinal figurativo “FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS” tendo como parte de um lado, CIA. HERING S.A., detentora do registro perante o INP desde 1952, do outro, LOJAS HERING S.A, que arquivou seus atos constitutivos perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina desde 1880.

Em 07 /12/1999, a CIA HERING peticionou ação contra LOJAS HERING S.A. com a finalidade de abstenção do uso da marca “HERING” e do sinal figurativo “FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS” pela ré, em seu espaço comercial e por suas franqueadas licenciadas, além do pagamento de indenização.

A LOJAS HERING, também, em 16/12/1999, peticionou ação contra a CIA HERING objetivando que a ré fosse impedida de usar os nomes: “LOJA(S) HERING”, “LOJA(S) HERING STORE”, “LOJA(S) HERING VIRTUAL” e “HERING STORE”, além de indenização.

Em julgamento simultâneo, com sentença única, o magistrado de primeiro grau com relação à primeira julgou parcialmente os pedidos, negou a indenização. Quanto a segunda demanda foi julgada improcedente. A LOJAS HERING sendo a mais afetada da decisão recorreu, apresentando apelação para as duas demanda. Por sua vez, a CIA HERING recorreu adesivamente, pugnando pela reforma da decisão quanto ao pedido de indenização.

A Terceira Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, também, em julgamento simultâneo, decidiu: quanto a LOJAS HERING deu parcial provimento ao segundo recurso para no mérito, julgar parcialmente os pedidos iniciais o efeito de vedar a CIA HERING de utilizar a denominação “LOJAS HERING”; quanto ao recurso adesivo da CIA HERING, foi negado o provimento.

Contra, o respectivo acórdão, ambas interpuseram recursos especiais.

Em síntese do resultado final: decidiu-se que a CIA HERING, por ter efetuado primeiro o registro é a real detentora dos direitos sobre marca “HERING” e do sinal figurativo “FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS”; sendo vedado que as LOJAS HERING e suas franqueadas utilizem tais elementos. Também, sendo assegurada a CIA HERING o direito de ser indenizada pelo uso indevido da marca.

Dos autos depreende-se que as duas empresas surgiram ao mesmo tempo e atuavam juntas - atuavam por laços familiares e societários – compartilhando do nome e do sinal figurativo dos dois peixinhos. Por desentendimento na década de 1950, resolveram romper os negócios o que foi firmado por ATA da Assembleia Geral de Acionistas. Fincando a CIA HERING com a atividade industrial (produtiva) que se expandiu e se tornou uma empresa nacionalmente conhecida e a LOJAS HERING com a parte do comércio (vendas), cuja principal área de atuação é o Estado de Santa Catarina.

3.2. Das Premissas fáticas ensejadoras do direito.

A CIA HERING comprovou ser detentora dos direitos sobre a marca “HERING” e do sinal figurativo “FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS”, pois foi a primeira a efetuar os registros no órgão competente em 1952, recebendo proteção da Lei nº 5.772/71 com anotação de declaração de notoriedade (status de marca notória).

A LOJA HERING, contudo, após o registro pela CIA HERING, não efetivou nenhuma oposição ao registro da titular da marca, ignorando todos prazos prescricionais para a nulidade do registro, portanto, não há que se tratar de direito de precedência.

Outro ponto: o julgado deixa evidente que a tolerância do uso da marca por terceiros, não retirar do titular da marca a possibilidade de exercer as prerrogativas que a lei lhe confere. O fato da CIA HERING permitir que LOJAS HERING usassem sua marca por tanto tempo, não lhe tira as prerrogativas legais de titularidade sobre a marca.

De igual modo, os impasses decorrentes de colisão entre nome comercial (denominação) e marca, não são resolvidos apenas pelo critério da anterioridade, devendo-se levar em consideração o princípio da territorialidade [...] salvo se declarada pelo INPI de ‘alto renome’ ou ‘notória’. Com o tempo a marca da CIA HERING se tornou notória.

Por fim, A CIA HERING, titular da marca ‘ HERING’ e do sinal figurativo “FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS”, lhe facultado utilizar a expressão genérica “LOJA”, mesmo em inglês “STORE” por se tratar de termo evocativo que apenas identifica o tipo de estabelecimento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

O Brasil adota o sistema atributivo de registro de marcas determinar que o titular seja quem efetiva primeiro o registro. Contudo, a legislação brasileira permite exceção para que terceiro de boa fé, que comprovem uso regular da marca, durante o processo de registro, tenham precedência a este.

Assim, a problemática desta pesquisa foi, se estaria o Superior Tribunal de Justiça, com base no julgamento do REsp. 1.801.881 – SC, Rel. Min. Villas Boas Cuêva, em 2019, revendo seu entendimento pacífico de que é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência?

Tendo como objetivo: traçar um panorama do contexto da inserção do direito de propriedade à marca e direito de precedência no Brasil, analisando no julgamento do REsp. 1.801.881-SC pontos que possam evidenciar a mudança de paradigma da referida Corte Judicial quanto a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, em decorrência de direito de precedência.

Dessa forma, com a referida pesquisa conclui-se que: o recente acórdão julgado no REsp. 1.801.881-SC não tem o condão de suscitar mudança no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois do julgado em análise depreendeu-se que não há o que tratar de direito de precedência, pois a parte vencida não exerceu esse direito nos anos seguintes do registro da marca e do sinal figurativo dos dois peixinhos. Pelo histórico familiar societário das duas empresas, a titular do registro permitiu a utente vencida utilizasse os sinais distintivos por todos esses anos, o que mudou quando a utente começou a franquiar tais sinais para terceiros sem o consentimento da titular da marca o que ensejou as demandas judiciais. Portanto, a decisão do julgado está em conformidade a Lei de Propriedade Industrial, não indicando mudança de paradigma da referida Corte Judicial quanto a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, em decorrência de direito de precedência.

REFERÊNCIAS

BRASIL. O Decreto nº 2.682 de 23 de outubro de 1875. Regula o direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio. Coleção de Leis do Império do Brasil, Rio de Janeiro, p. 179 Vol. 1, 1875. Disponível em: < <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html> >. Consultada em: 23 ago. 2019

BRASIL. Lei nº 5.648 de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Brasília, DF, dez. 1970. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm>. Consultada em: 28 ago. 2019.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Congresso Nacional. Brasília, DF, out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Consultada em: 25 ago. 2019

BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Congresso Nacional. Brasília, DF, mai. 1996. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm >. Consultada em: 28 ago. 2019.

BRASIL. Superior tribunal de Justiça. Acórdão prolatado no REsp 1.484.975-PR. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Sessão de 01/02/2016. Diário oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: < https://juristas.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Direito-de-preced%C3%Aancia-justifica-anula%C3%A7%C3%A3o-de-marca-registrada-pelo-INPI_Ac%C3%B3rd%C3%A3o.pdf>. Consultada em: 15 ago. 2019.

CARVALHO, Livia de Almeida. Sistema Tradicional ou Protocolo de Madri? Informações e método para a tomada de decisão. 2009. <Disponível em: www.inpi.gov.br/academia/arquivo/arquivos-biblioteca/CARVALHOLiviadeAlmeida2009.pdf>. Consultado em 20 ago.2019

CHRISTMANN, Damaris. Considerações históricas sobre a Propriedade intelectual no Brasil e sua classificação. Lajeado, RS: UNIVATES, 2006. CHRISTMANN, Damaris. Considerações históricas sobre a Propriedade intelectual no Brasil e sua classificação. Lajeado, RS: UNIVATES, 2006. Disponível em: <https://www.univates.br/media/graduacao/direito/PROPRIEDADE_INTELECTUAL_NO_BRASIL.pdf>. Consultado em 21 ago.2019

COPETTI, Michele et al. Direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade. 2008. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/91938/251605.pdf?sequence=1>>. Consultado em 23 ago.2019

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (BRASIL). A criação de uma marca: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas.. Rio de Janeiro: INPI, 2013. Disponível em: <www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/01_cartilhamarcas_21_01_2014_0.pdf> . Consultada em: 23 ago. 2019

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (BRASIL). Manual de Marcas: Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas. 2ª. ed. Rio de Janeiro, INPI, 2017. Disponível em: < <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>> . Consultada em: 18 ago. 2019

SCHMIDT, Lélío Delicoli. Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. Acervo Particular.

MALLMANN, Querino. O poder das marcas: marcas registráveis e não registráveis. PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição, n. 05, p. 29, 2014. Disponível em: <<http://www.pidcc.com.br/br/component/content/article/7-blog/98-o-poder-das-marcas-marcas-registraveis-e-nao-registraveis>>. Consultado em 20 ago.2019.

SILVEIRA, Newton. Recente decisão do STJ revolucionou direito de precedência no uso de marca. Consultor Jurídico. 2017. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2017-mar-06/newton-silveira-stj-revolucionou-direito-precedencia-uso-marca>>. Consultado em 15 ago.2019.