

**INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E
PESQUISA (IDP)**

ESCOLA DE DIREITO DE BRASÍLIA – EDB

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

ANDRÉA THOMÉ SEKEFF

A BOA-FÉ NA CONCESSÃO DE DIREITOS MARCÁRIOS AO USUÁRIO

ANTERIOR: uma análise do art. 129, § 1º, da Lei Nº 9.279/96

Brasília - DF

2023

A BOA-FÉ NA CONCESSÃO DE DIREITOS MARCÁRIOS AO USUÁRIO

ANTERIOR: uma análise do art. 129, § 1º, da Lei Nº 9.279/96

Trabalho apresentado como requisito à
obtenção do título de bacharel em Direito
Instituto Brasileiro de Ensino,
Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

Orientador: Professor Rodrigo Gomes de
Mendonça Pinheiro

INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA
ESCOLA DE DIREITO DE BRASÍLIA – EDB
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

ANDRÉA THOMÉ SEKEFF

A BOA-FÉ NA CONCESSÃO DE DIREITOS MARCÁRIOS AO USUÁRIO
ANTERIOR: uma análise do art. 129, § 1º, da Lei Nº 9.279/96

Trabalho apresentado como requisito à
obtenção do título de bacharel em Direito
Instituto Brasileiro de Ensino,
Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

Orientador: Professor Rodrigo Gomes de
Mendonça Pinheiro

Brasília, 30 de maio de 2023.

Professor Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro (IDP)
Professor Orientador

Raphael Carneiro Arnaud Neto
Membro da Banca Examinadora

Danilo Mergulhão
Membro da Banca Examinadora

AGRADECIMENTOS

O ano de 2018 foi especial. Foi quando criei coragem para parar de sonhar e concretizar um desejo adormecido, desde os 18 anos. Foi o ano que criei coragem para, depois de uma jornada de mais de 8 horas de trabalho, ir à faculdade de Direito e voltar a ser estudante de graduação. O ano em que os dias ficaram mais longos, até me acostumar com a rotina de trabalho e estudo. O ano em que meu neto Tomás nasceu. O ano em que minha filha Gabriela se tornou mãe e minha filha Alice também estava iniciando uma nova jornada, saindo do ensino médio para entrar na fase adulta do ensino superior.

Por isso, meus agradecimentos vão para todos aqueles que me motivaram, que me apoiaram, que estiveram ao meu lado: Alice, Gabriela, Tomás e Lucas, que entrou na família, como melhor genro do mundo. Meus agradecimentos também são especiais para o meu namorado Neisser que sempre estava disposto a ajustar o nosso tempo, conforme a minha agenda de trabalho e estudos. Que topava estudar nos fins de semana, em viagens de carro, em viagens de férias, em dias santos e feriados.

Agradeço aos meus professores e colegas que conseguiram deixar esses cinco anos mais leves, divertidos e de muito aprendizado. Obrigada especial ao professor Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro que aceitou ser meu orientador e conseguiu me transmitir um norte assertivo para este trabalho. Agradeço a Deus por ter tido força, saúde e disciplina para não desistir e chegar até aqui.

Dedico este trabalho ao meu pai José Sekeff (*in memoriam*) e a minha mãe Lucy.

RESUMO

O presente trabalho foi motivado em ampliar o entendimento do papel da boa-fé na tutela do usuário anterior no registro da marca utilizada há mais de seis meses. As análises foram realizadas em torno do art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996. Para que o trabalho pudesse discorrer sobre a problemática, a boa-fé foi analisada com base em seus marcos teóricos de evolução no ordenamento brasileiro. Até o advento do Código de Defesa do Consumidor de 1990 pouco se fazia uso do instituto da boa-fé, sendo que sua inclusão recebeu tratamento decisivo ao ser reconhecido como cláusula geral, tornando-se referência nas decisões que envolvem condutas e normas padrão de comportamento em torno das disputas pela propriedade de marcas. Como bens intangíveis de grande valor para os negócios, as marcas são reconhecidas como ativos de propriedade industrial que fazem parte do patrimônio das empresas. Neste sentido, exercem funções essenciais para diferenciar produtos ou serviços no mercado que atuam, permitindo o fomento de uma clientela que garanta o desenvolvimento e a manutenção das empresas. Nas disputadas por este ativo, a boa-fé é positivada na Lei da Propriedade Industrial como referência para as decisões que envolvam marca de usuários anteriores.

Palavras-Chave: marca, propriedade industrial, boa-fé, usuário anterior, direito marcário.

ABSTRACT

The present work was motivated to broaden the understanding of the role of good faith in the protection of the previous user in the registration of the brand used for more than six months. The analyzes were carried out around art. 129, § 1, of Law N° 9.279/1996. So that the work could discuss the problem, good faith was analyzed based on its theoretical frameworks of evolution in the Brazilian order. Until the advent of the 1990 Consumer Defense Code, little use was made of this Institute, and its inclusion received decisive treatment when it was recognized as a general clause, becoming a reference in decisions involving conduct and standard rules of behavior around disputes by brand ownership. As intangible assets of great value to business, brands are recognized as industrial property assets that form part of the companies' assets. In this sense, they perform essential functions to differentiate products or services in the market in which they operate, allowing the promotion of a clientele that guarantees the development and maintenance of companies. In disputes over this asset, good faith is established in the Industrial Property Law as a reference for decisions involving the brand of previous users.

Keywords: trademark, industrial property, good faith, previous user, trademark law.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	7
1 DIREITO DAS MARCAS	9
1.1 Funções da marca.....	12
1.1.1 Função distintiva e de procedência	12
1.1.2 Função qualitativa	14
1.1.3 Função econômica	16
1.2 Os diferentes sistemas de proteção: atributivo e declarativo	18
2 SISTEMA DECLARATIVO E BOA-FÉ	21
2.1 Antecedentes históricos e fundamentos da boa-fé.....	21
2.2 Boa-fé subjetiva e objetiva	24
2.3 A boa-fé nos diferentes ramos do Direito	27
2.3.1 A boa-fé objetiva no Código de Defesa do Consumidor	27
2.3.2 Boa-fé no Código Civil de 2002	28
2.4 A boa-fé, a tutela do usuário anterior da marca e o conteúdo normativo do art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.....	30
2.4.1 Tutela do usuário anterior	31
2.4.2 Boa-fé objetiva do usuário anterior	34
2.4.3 O momento do exercício do direito de precedência	36
CONCLUSÃO	39
BIBLIOGRAFIA	43

INTRODUÇÃO

As histórias possuem mais semelhanças do que se pode imaginar. Comumente se ouve relatos de empresários que são obrigados a litigar quando percebem que há riscos iminentes da perda de suas marcas porque simplesmente não foram registradas. Ou relatos daqueles que só resolvem registrar quando se deram conta que um concorrente estaria usando marca semelhante no mesmo ramo de sua empresa e, por vezes, na mesma praça.

Diante dessas situações tão corriqueiras, o presente trabalho busca contribuir com a discussão sobre a boa-fé como elemento central na concessão dos direitos marcários do usuário anterior. No primeiro momento, faz-se uma análise sobre marcas, que inclui o conceito deste ativo no âmbito da Propriedade Industrial. Percorre-se algumas questões introdutórias, se atendo, em especial, ao tema das funções da marca, as diferenciações dos sistemas atributivo e declarativo e suas especificidades. Tudo isso, com o intuito de situar o leitor na questão da posse da marca.

Vale destacar que na doutrina, em alguns momentos, a palavra marca possui como sinônimo signo, símbolo ou sinal. De modo geral, este trabalho, para substituir a palavra marca, vai utilizar o termo “sinal”, presente no artigo 122, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei 9.279/1996, evitando assim, a repetição exaustiva da palavra marca. A Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial. Este instituto traz em seu arcabouço as delimitações dos sinais que podem ser registrados como marca. Antes dela, houve os códigos da Propriedade Industrial de 1945, de 1967, de 1969 e o de 1971. Todos devidamente entendidos como códigos. O Brasil é reconhecido como uma das primeiras nações a disponibilizar uma lei sobre Propriedade Industrial.

Em seguida, parte-se para uma discussão sobre a boa-fé e seu surgimento no ordenamento brasileiro. O debate começa com a contextualização histórica da introdução deste instituto nas normas do país. O contexto histórico se atém, em especial, aos códigos de Defesa do Consumidor e Civil de 2002. Toda esta discussão se interliga quando da análise da boa-fé e da tutela do usuário anterior da marca no âmbito do conteúdo previsto no § 1º, do art. 129, da LPI.

Com este aprofundamento final, o trabalho lança o desafio de entender a boa-fé no momento da concessão do registro em disputa. As discussões ganham fôlego com a apresentação dos julgados dos tribunais federais, que são fundamentados nos princípios basilares da marca: o de territorialidade, da especialidade e o atributivo. Durante todo o

trabalho, percebe-se que o leitor é levado a entender a importância e o valor da marca como ativo intangível da empresa e seu papel estratégico para o negócio.

A metodologia adotada no presente trabalho parte de um olhar mais amplo para adentrar à codificação, permitindo a elaboração de conceitos mais claros nesta difícil tarefa. Para que o trabalho possa discorrer sobre o papel exercido pelo instituto da boa-fé, é preciso resgatar os principais marcos da sua evolução até à atuação na atualidade.

A boa-fé exerce papel central na concessão dada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no reconhecimento do registro ao utente anterior, que fazia uso da marca, há mais de seis meses, mas não havia ainda registrado. A autarquia federal foi criada em 1970 sendo responsável pela recepção, análise e decisão relativa aos pedidos dos direitos de propriedade indústria e contratos de transferência de tecnologia

Se por um lado o INPI dá o tratamento à boa-fé objetiva como sendo um instituto que estabelece um padrão de comportamento esperado e requer do usuário uma conduta ética e de veracidade em todo o procedimento no momento do registro da marca, por outro, a autarquia esquece de avaliar o comportamento do utente anterior no âmbito da boa-fé subjetiva. Este último recebe definição e destaque neste trabalho.

1 DIREITO DAS MARCAS

A marca como sinal de identificação de um negócio está presente há séculos na vida da Humanidade. Desde a Antiguidade, fazia-se uso da marca como forma de identificar um produto ou mesmo estabelecer propriedade sobre um determinado objeto. A exemplificação fica mais evidente quando se fala da utilização de ferro quente para marcar o gado. Para que seja possível a utilização de uma marca há regras definidas tanto na legislação nacional como internacional.

Os institutos de Propriedade Intelectual (PI) são reconhecidos como ativos econômicos, pois se consolidam como instituições. A Propriedade Intelectual compreende os direitos relativos às obras literárias, às invenções, descobertas científicas, desenhos, sinais distintivos e modelos de utilidade, proteção contra a concorrência desleal e uma soma de direitos relacionados à atividade intelectual e industrial (BARBOSA, 2010)¹.

No âmbito da proteção, o Direito Privado exerce papel central, tutelando os direitos, permitindo ao titular a oportunidade de utilizar e explorar os proveitos econômicos e financeiros advindos desses ativos. A marca, como ativo intangível, ganha papel de bem valioso de uma empresa. Nesta nova era, as marcas tornam-se um dos principais ícones, pois sintetizam a ideia de um mundo acessível, criando o conceito de que os mercados estão consumindo e comprando bens similares.

O Brasil sempre esteve atento em acompanhar as discussões sobre a proteção dos ativos de Propriedade Intelectual. Esta característica coloca o Sistema Marcário brasileiro como possuidor de um arcabouço com regras bem definidas para o registro das marcas, tendo a Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a sua principal referência normativa. A LPI regulamenta direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial.

Tais direitos também estão assegurados na Constituição Federal de 1988, que estabelece proteção à propriedade industrial com o objetivo de incentivar o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A Constituição Federal de 1988 defende a liberdade de iniciativa e por isso, assegura em seu texto o direito à propriedade e a sua exploração como patrimônio do autor, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento do país. Apenas para

¹ BARBOSA, Dênis. **Uma introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf Acesso em: 17 mar. 2023.

exemplificar, o artigo 5º, inciso XXIX, da CF, garante a proteção à propriedade de marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos de Propriedade Industrial. Sempre levando em conta o interesse social e o crescimento do país por meio das suas riquezas e capacidade de produção.

O Estado reconhece e garante proteção àquele que despendeu tempo e recursos para criar algo, “fundamental para o desenvolvimento tecnológico e social-econômico, ou seja, um estímulo e uma segurança à livre-iniciativa e ao empreendedorismo” (BAGNOLI, 2017, p. 152). Neste contexto, a marca, ativo de Propriedade Industrial, possui papel estratégico no desenvolvimento econômico do país ao incentivar a competitividade e fornecer valor a produtos e serviço em uma economia.

Sobre a definição do que seja marca é preciso analisá-la conforme o ramo de estudo. O Marketing vai se preocupar com o papel competitivo da marca, a Publicidade com sua atuação na divulgação de produtos e serviço e, por sua vez, a Propriedade Industrial com a capacidade de proteger a propriedade do dono. Ainda no contexto da definição como PI, a marca pode ser entendida como um sinal distintivo, que funciona como ícone de diferenciação para o empreendimento e para o empresário.

No âmbito da Lei da Propriedade Industrial, conceitualmente, marca é um sinal distintivo. Por sua vez, a legislação brasileira (LPI) traz a sua delimitação a partir do artigo 122, quando enumera os requisitos necessários para que um sinal seja registrado como marca, “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Essencialmente, a marca precisa ser distintiva e não pode incidir nas proibições previstas na legislação brasileira.

A LPI trabalha de forma detalhada o que não pode ser registrado como marca e quais sejam as proibições legais, com a apresentação de um rol do que não seja distintivo e nem visualmente perceptível, dificultando assim, o reconhecimento desses sinais de serem percebidos como marca para fins de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O artigo 124, LPI, estabelece, por meio de 23 incisos, o que não pode ser registrável como marca. Desta forma, ao buscar o registro, é recomendável primeiro eliminar as obrigações enumeradas pela LPI (MORO, 2003)².

A primeira conclusão que se extrai deste conceito é que o direito brasileiro apenas reconhece como marca os sinais visualmente perceptíveis, não se admitindo, como

² MORO, M. C. F. **Direito de marcas**: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

destacado pela doutrina, o registro como marca de sinais sonoros, gustativos, olfativos ou táteis cujo registro é possível, em maior ou menor dimensão, em outros países, como os Estados Unidos da América (PINHEIRO, 2015, p.21).³

No âmbito de como as marcas se classificam quanto a sua natureza (tipo), a Lei da Propriedade Industrial foi precisa, estabelecendo que a marca pode se apresentar de três formas diferentes a saber: marcas de produtos ou serviços, marca de certificação e marca coletiva, conforme artigo 123, dispositivo considerado inovador em relação à legislação anterior, Lei n. 5.772/71 (revogada pela Lei n. 9.279/1996), que não contemplava essas duas últimas espécies.

As marcas de produto ou serviço distinguem produto ou serviço de outro semelhante e de outros afins; a de certificação atesta que a mercadoria respeita normas e padrões específicos; e a marca coletiva identifica produto ou serviço de uma determinada entidade coletiva, como por exemplo, de uma cooperativa, de uma associação ou de um sindicato. No campo jurídico, é preciso que a marca respeite os requisitos da distintividade.

Ainda sobre as definições, destaca-se a conceituação apresentada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que adota também o entendimento da marca como um sinal distintivo. Apesar de reconhecer que não existe uma definição única internacional de marca, a Organização apresenta um conceito simples no entendimento de que “a trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. Trademarks are protected by intellectual property rights” (WIPO, 2023).⁴ A OMPI funciona como um fórum global para a Propriedade Intelectual, que disponibiliza informações e mecanismos de cooperação. É um organismo da ONU, com 193 membros, cuja principal missão é desenvolver instrumentos que permitam efetivar o acesso real dos direitos internacionais da Propriedade Intelectual.

Conclui-se então que a marca tem como principal conceito, no âmbito da Propriedade Industrial, o entendimento de ser um sinal distintivo que deve diferenciar produtos ou serviços. Mesmo que a LPI traga um rol do que não pode ser marca, sua definição se fundamenta na distintividade. O que se busca é evitar as marcas genéricas.

³ PINHEIRO, Rodrigo Gomes de Mendonça. **Tutela preventiva dos direitos de propriedade intelectual.** Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo: PUC/SP, 2015.

⁴ WIPO. **Trademarks What is a trademark?**. Disponível em: <https://www.wipo.int/trademarks/en/> . Acesso em: 19 fev. 2023.

Sobre a natureza jurídica da marca, vale destacar Barbosa (2010)⁵ e Tinoco (2000)⁶ que defendem a teoria do direito intelectual de uso exclusivo. Isso significa que há o entendimento de que o sinal garante exclusividade na exploração do bem intangível. Por sua vez, Ascensão afirma que foi criada uma espécie de direito, que tutela os bens intelectuais criando o registro de marca para conferir um privilégio do titular.

Há, desta forma, duas correntes sobre o tema da natureza jurídica da marca. A primeira afirma que a marca pode ser entendida como direito de exclusivo e a segunda compreende o sinal como propriedade. Enquanto a primeira estabelecer uma exclusividade na exploração, a segunda caracteriza a posse do bem, fazendo com que as marcas assumam as características de direitos reais. Com este direcionamento, o trabalho passa a discutir as funções da marca, que são, basicamente, três: distintiva, qualitativa e econômica.

1.1 FUNÇÕES DA MARCA

As funções distintiva, qualitativa e econômica junto com o conceito ampliam a compreensão deste ativo no contexto da Propriedade Industrial. A análise sobre a função distintiva ou de procedência possui maior preponderância neste arcabouço teórico, pois retoma a própria conceituação do que seja marca.

1.1.1 Função distintiva e de procedência

A função distintiva, diferenciadora, identificadora ou de procedência é considerada pela maioria dos autores como a função intrínseca da marca. Ao diferenciar produtos ou serviços, a marca funcionaria como um sinal de procedência, como defendem Carlos Fernández-Nóvoa (2004)⁷ e António Côrte-Real Cruz (2001)⁸. De certo é que a distintividade talvez seja a função primordial da marca: a capacidade de diferenciar produtos ou serviços, facilitando a vida do consumidor que se vê diante de tantas possibilidades de escolhas.

O assunto ganha relevância, pois ao identificar o produto ou o serviço por meio de uma marca, o usuário irá associar o sinal a uma determinada unidade produtiva. “A marca é

⁵ BARBOSA. Op cit., 2010.

⁶ SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas X Nomes Comerciais – Conflitos**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000.

⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. **Tratado sobre derecho de Marcas**. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004.

⁸ CRUZ, A. C. R. Conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio. In: **Direito Industrial**. v. 1. Coimbra: Almedina, 2001.

geralmente definida como um sinal que tem aptidão para diferenciar produtos ou serviços, distinguindo-os de outros da mesma espécie, possibilitando assim a identificação ou individualização das diversas prestações, produtos ou serviços” (CRUZ, 2001, p. 81).

Neste sentido, os países Portugal e Brasil se assemelham nas conceituações sobre marca. Da mesma forma que Portugal entende a marca como um sinal distintivo que se constitui como um direito de exclusivo, o Brasil estabeleceu na Constituição Federal de 1998 ser a marca uma propriedade⁹. Em ambos os países, como objeto de direito ao uso exclusivo e de posse de um sinal, a marca tem um papel fundamental na proteção e na formação de uma clientela para a qual se destina, evitando que o consumidor possa ser induzido ao erro no momento das suas escolhas.

A marca carrega em si, também, o interesse público, pois sua função distintiva permite distinguir produtos ou serviços de outros, funcionando, desta forma, como uma prestação de informação. Com isso, os consumidores, por sua vez, associam suas escolhas à expectativa de encontrarem uma determinada qualidade presente no produto ou serviço do seu interesse. O caráter distintivo da marca tem na doutrina o enquadramento de ser essencial para a compreensão da função do sinal.

Quanto mais distintiva a marca for, mais é reconhecida como sinal forte pelos consumidores, conseqüentemente, mais ampla a proteção. A distintividade está relacionada à capacidade da marca em trazer elementos, como a veracidade, que evita que o consumidor seja enganado, além do caráter lícito. Quando se fala em novidade é preciso compreender que este requisito deve ser apenas no segmento no qual a marca é requerida, ou seja, na classe almejada. Já que uma mesma marca pode coexistir em setores distintos da atividade econômica, em um determinado mercado.

Os sinais de uso comum (*res communis omnium*) dificilmente conseguem alcançar a distintividade, pois são termos considerados pelo direito marcário como bem comum de todos, conseqüentemente, não podem tornar-se exclusivos pelo sistema de proteção. Neste aspecto, incluem-se os sinais genéricos, os necessários, os descritivos e os de uso comum (CERQUEIRA, 2010)¹⁰. Como exemplo pode-se citar o caso apresentado por Dênis Barbosa (2013) sobre a palavra dita comum de todos: cadeira.

⁹ DOMINGUES, D. G. **Marcas e expressões de propaganda**. Rio de Janeiro: Forense, 1984.

¹⁰ CERQUEIRA, J. G. **Tratado da propriedade industrial**: da propriedade industrial e do objeto dos direitos. v. I. São Paulo, Lumen Juris, 2010.

Barbosa exemplifica o caso de uma cadeira feita por um determinado artesão que é resistente e de qualidade e este pretende tornar o seu produto reconhecível e individualizado por meio de uma palavra, mas este termo jamais poderá ser cadeira, pois esta palavra não indicará as peculiaridades disponíveis no produto dele. Além de que o Direito não poderia conceder este registro já que cadeira é de uso comum de todos. Um entendimento que também é compartilhado por Oliveira Neto, quando afirma que sinais genéricos não diferenciam.

A capacidade distintiva do signo é condição mesma da existência da marca de fato e da marca registrada. Um signo de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo do produto ou serviço, ou que é comumente utilizado para designar uma característica destes, não é capaz de exercer esta função essencial (OLIVEIRA NETO, 2003, p.184).

Como um nome civil identifica pessoas em suas relações e obrigações civis, a marca individualiza produtos ou serviços, funcionando como um sinal distintivo de uma série. Barbosa destaca que as marcas são reconhecidas como um dos ativos mais valiosos de uma empresa porque fundamentam o processo de seleção e compra do consumidor. A marca traz consigo uma carga indispensável na essência da concorrência econômica e “se revelou como um notável instrumento de atração de clientela, mais do que qualquer outro sinal distintivo utilizado pelas empresas na vida comercial”.

Usar a marca significa projetá-la para o mundo, significa explorar o sinal, o que resulta em produtos vendidos ou serviços realizados. Em outras palavras, isso representa ganhar mercado e conquistar clientela. Apenas fazer a publicidade da marca não significa que ela estava sendo usada. É preciso que ela seja reconhecida pela sua clientela, formatando um uso contínuo e prolongado.

1.1.2 Função qualitativa

Quanto à função qualitativa da marca, o essencial é compreender que a marca deve garantir a qualidade que lhe reserva, mas, por outro lado, não há nada no direito marcário que obrigue o fabricante a manter as características percebidas pela clientela (MORGADO, 2013)¹¹. A função qualitativa está relacionada às informações intrínsecas que uma marca

¹¹ MORGADO, M. C. R. **Marcas de alto renome**: abordagem conforme a legislação brasileira. Curitiba: Juruá, 2013.

carrega como característica, ou seja, o consumidor sabe que ao adquirir um determinado produto ou serviço irá encontrar o que espera e atender as suas expectativas.

Na prática, o consumidor tende a ser levado a acreditar que todos os produtos ou serviços que apresentam a mesma marca possuem características padrão, conseqüentemente, a mesma qualidade. Com essa referência, busca-se eliminar o fator surpresa, que nem sempre é desejado. A marca é reconhecida como o meio de fixar essa boa fama, simbolizando todos os atributos (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004). Para manter as marcas fortes, as empresas investem no desenvolvimento de recursos que resultam em qualidade; uma relação que depende da capacidade das empresas em manter o padrão característico do produto.

Por outro lado, quando as marcas não informam sobre essa consistência de qualidade relacionada ao produto ou ao serviço, os consumidores entendem que não podem ter certeza sobre o padrão desejado e não criam expectativas em associar experiências do passado ao futuro. “A similar argument shows that a firm with a valuable trademark will be reluctant to lower the quality of its brand because it would suffer a capital loss on its investment in the trademark”. (LANDES; POSNER, 1987, p. 87)¹².

Como afirma Ascensão (2001), o sinal não traz nenhuma “garantia jurídica de qualidade”. A suposta qualidade traz reflexo no mercado, mas não no mundo jurídico. Isso porque uma marca reconhecida por atributos de qualidade, uma vez licenciada pelo titular, se for aposta a um produto que não tenha as mesmas faculdades não violará nenhum preceito jurídico para fins do direito marcário. O que não pode acontecer é a marca ser enganosa ou induzir o consumidor ao erro, elementos que não se chocam com a falta de qualidade, mas sim com a propagação de informações falsas em relação ao sinal e ao produto (ASCENSÃO, 2001).

Em caso de exploração da marca, presume-se que tanto o consumidor quanto o empresário possuem o interesse de manter a qualidade da marca dos produtos ou serviços assinalados. Fernández-Nóvoa classifica esse comportamento como de autorregulamentação (self-enforcing feature) da qualidade, ou seja, a qualidade entendida pelo público consumidor. Isso porque o licenciante deve ficar atento em manter uma vigilância permanente para que os aspectos da marca permaneçam, somente assim poderá gozar entre o público consumidor da percepção de boa fama (goodwill), pois a marca é reconhecida como o meio de fixar essa qualidade (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004).

¹² LANDES, W.; POSNER, R. Trademark law: an economic perspective. **Chicago Journal**, v. 30, n. 2, 1987. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/725498> . Acesso em: 17 mar. 2023.

1.1.3 Função econômica

A fundamentação central da análise econômica encontra justificativa na capacidade deste ativo imaterial em minimizar o custo para o consumidor, com o tempo despendido em busca do produto ou do serviço, conhecida como Teoria do Custo (DOGAN; LEMLEY, 2004)¹³, ou seja, a marca oferece a vantagem do tempo menor para encontrar o que se precisa, ou seja, solução para uma determinada situação. Isso significa colocar em prática a capacidade do consumidor fazer escolhas com base nas suas necessidades e nas informações preconcebidas, supostamente emanadas pela marca, pelo signo. “The benefits of trademarks in reducing consumer search costs require that the producer of a trademarked good maintain a consistent quality over time and across consumer” (LANDES; POSNER, 1987, p. 76).¹⁴

A Escola Americana de Chicago traz duas linhas essenciais de análise sobre a função econômica da marca. A primeira defende a diminuição do esforço de busca do consumidor. O outro aspecto evidencia o papel da marca em motivar a criação de incentivos para instituir e manter a qualidade do produto. Desta forma, o consumidor identifica as qualidades desejadas e características que demanda, eliminando a necessidade de provar a confiança de que o agente econômico que produziu e lançou o bem ou o serviço no mercado cuidará sempre pela consistência da mercadoria.

Em síntese, as literaturas econômica e jurídica entendem e conceituam a marca como um instrumento que promove a eficiência do mercado. Além disso, percebem o sinal como um sistema de signos impregnados de significados. A função econômica da marca entende que o sistema de proteção tem por finalidade precípua salvaguardar o investimento do empresário. O que representaria a apropriação da marca pelo sistema jurídico em favor do seu titular. Nesta linha, a marca traria economia de tempo de busca, além de propiciar economia de esforços e de criar reputação, motivando os fabricantes a manter a qualidade dos produtos e serviços.

A doutrina marcária está a serviço da manutenção da eficiência econômica da marca, permitindo a manutenção da reputação do produto ou serviço. Sob o ponto de vista do fabricante, a marca é um ativo facultativo de identificação que é visto como instrumento para

¹³ DOGAN, S.; LEMLEY, M. **Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet**. Stanford Law School. 2004. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=560725 . Acesso em: 30 jun. 2014.

¹⁴ LANDES; POSNER op cit., p.76.

obter retorno do investimento feito na qualidade e na publicidade, sendo a proteção jurídica o mecanismo para a preservação do investimento econômico.

O direito marcário faria o papel, então, de proteger o caráter informativo do signo, minimizando os riscos de deterioração. “One task of trademark law, then, is to preserve the informative role of trademarks while minimizing these downside risks” (DOGAN; LEMLEY, 2004, p. 123).¹⁵

Por outro lado, há teoria corrente de que a escolha não se fundamenta apenas pela minimização dos custos. Existem outros fatores que influenciam a decisão de compra. E essas informações, que podem parecer imperceptíveis, estariam embutidas na marca de maneira subliminar e transmitidas ao consumidor pela publicidade, sendo a marca o próprio meio. “The economic role of the trademark is to help the consumer identify the unobservable features of the trademarked product. This information is provided through a symbol which the consumer identifies with a specific combination of features” (SHEFF, 2009, p. 234)¹⁶.

A função econômica está associada ao papel competitivo da marca na empresa, pois como sinal distintivo agrega valor ao negócio, além disso legitima a importância do registro, pois este teria o papel de proteger o investimento do empresário. A principal defesa é que a marca compõe os recursos da empresa, constituindo-se patrimônio de Propriedade Intelectual do negócio. Sendo que para corresponder a uma vantagem competitiva, a marca precisa estar alinhada à estratégia do negócio.

A multiplicidade de funções da marca, como constatada, reforça o entendimento de que sua principal essência está na capacidade de ser distintiva – sob o ponto de vista jurídico. Percebe-se, desta forma, que a marca é um sinal que tem a função precípua de diferenciar produtos ou serviços de outros semelhantes, idênticos e afins. O debate prossegue com análises dos princípios legais da marca, que são amplamente utilizados para um melhor entendimento sobre o sistema de proteção da marca como ativo intangível.

¹⁵ DOGAN; LEMLEY Op cit., p. 123.

¹⁶ SHEFF, Jeremy. **Biasing brands**: brand equity and search costs in trademark and consumer protection Law. St. John’s University School of Law, 2009.

1.2 OS DIFERENTES SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Atributivo e Declarativo

No mundo moderno, as marcas exercem papel fundamental quando o assunto é concorrência. Como sinais, elas falam de si mesmas. Neste sentido, compreender os princípios legais da marca irá permitir estabelecer os limites e as regras deste jogo competitivo. São basicamente três os princípios previstos no ordenamento brasileiro: o da territorialidade, o da especialidade e o atributivo.

Enquanto o primeiro define que a proteção se dá apenas no país em que é conferido o registro, o da especialidade, estabelece que o registro pode ser concedido a uma classe ou classes de produtos ou serviços no segmento de atuação do titular. Sobre a territorialidade, o sistema marcário brasileiro é claro: “(...) os direitos do titular da marca registrada no Brasil só serão exercidos no território nacional (...). Aqueles que possuem uma marca registrada em outro país (...) deverão proceder ao registro no território brasileiro” (MORO, 2003, p. 86)¹⁷.

O princípio atributivo é o que mais interessa a este trabalho, pois ele define que a propriedade da marca é fruto do registro. O assunto gera controvérsia na doutrina do direito marcário brasileiro. Se à luz da LPI, o sistema é interpretado predominantemente como atributivo, há corrente que defende que o sistema brasileiro pode ser classificado como misto: tanto atributivo, como declarativo.

Isso porque a exceção apresentada no § 1º, do artigo 129, da Lei da Propriedade Industrial abre possibilidade de o sistema ser declarativo, uma vez que a posse da marca recebe proteção do Estado desde que respeitados os requisitos exigidos. O pré-utente pode invocar o direito de precedência no registro, se apoiando em seu uso anterior. Por isso, alguns autores, como Maitê Moro (2003), denominam o sistema brasileiro como misto, prevalecendo e predominando o atributivo.

No Brasil, o direito de uso exclusivo sobre a marca é adquirido por meio de um registro válido. Desta forma, em tese, ganha direito à exclusividade sobre a marca, quem primeiro registrar perante ao INPI. Conforme art. 129, da LPI, a propriedade da marca só será adquirida pelo “registro validamente expedido (...)” (BRASIL, 1996). Em outras palavras, a LPI estabelece que, em regra geral, o primeiro a depositar o pedido milita a prioridade ao registro.

¹⁷ MORO, M. C. F. **Direito de marcas**: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

Conforme explica Marlon Tomazette (2020), o registro impede a confusão. “A proteção conferida pelo registro da marca abrange o direito de impedir o uso de marca idêntica ou semelhante, que possa gerar confusão sobre a marca, ou sobre a sobrevivência do produto ou serviço. Esse é o aspecto mais importante de uma marca registrada” (TOMAZETTE, 2020, p. 190).¹⁸

Este dispositivo assegura à propriedade industrial direitos como o uso exclusivo, fruição e disposição e ações cíveis (abstenção de uso por parte de terceiros, nulidade de registro posterior alheio de marca idêntica ou semelhante, indenização por eventuais perdas e danos) e queixa-crime por contrafação (falsificação de produtos). Este instituto é excepcionado quando da análise do § 1º, do art. 129, da LPI, que “toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no país, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante, (...) terá direito de precedência ao registro” (BRASIL, 1996).

Desta forma, sobre o registro da marca, a discussão se resume a um ato administrativo e legal que permite a concessão da proteção da marca, bem como, permite o direito de exploração econômica exclusiva do sinal concedido. O registro confere então o direito a bem imaterial “marca” associado à determinada série de produtos ou serviços, se estabelecendo como uma condição necessária para a exploração do sinal sob garantia do sistema de proteção brasileiro. O sistema de proteção marcária estipula normas jurídicas que o regulam e conformam. O Estado define os limites de exclusividade, estabelecendo a proteção dos sinais distintivos.

No Brasil, a tutela ao usuário anterior também encontra amparo no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal e no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657 de 1942), que obstam que a constituição de um novo direito (seja por lei, seja pelo ato administrativo de concessão do registro) afete o exercício de outros direitos já previamente adquiridos (SCHMIDT, 2019, p. 134)¹⁹.

Na prática, o sistema marcário brasileiro se intitula atributivo, mas por outro lado, convive bem com a possibilidade de ter um conceito misto, com isso comporta a exceção do uso de boa-fé. De posse desses elementos, o trabalho segue para a discussão sobre o sistema declarativo e o instituto da boa-fé previstos no § 1º, do art. 129, da LPI, que garante seu

¹⁸ TOMAZETTE, Marlon. **Curso de direito empresarial: teoria Geral e direito societário**. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. v. 1, p. 190.

¹⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 134.

exercício desde que sejam observados os requisitos da boa-fé, da duração, efetividade e exteriorização do uso. Vale ressaltar que o direito brasileiro confere a exclusividade incondicional, em face de todos, por meio do registro. O registro confere o direito tutelado com capacidade do proprietário excluir terceiros, além de ter a presunção da validade do título para afirmar seus direitos.

2 SISTEMA DECLARATIVO E BOA-FÉ

A marca não registrada também possui proteção no direito brasileiro. A lei infraconstitucional prevê duas formas de aquisição da propriedade do sinal. A primeira, como dito, se dá pelo registro expedido pelo Estado, conhecido como sistema atributivo, e a segunda forma, é pelo uso honesto e leal da marca na atividade econômica. Esta segunda forma é conhecida como sistema declarativo. José Roberto d’Affonseca Gusmão (1989)²⁰ elenca os requisitos para que a marca seja adquirida pelo modelo declarativo. O sinal precisa estar sendo utilizado de forma efetiva (uso de fato), com boa-fé, de uso prolongado e com aquisição de clientela.

Desta forma, o uso de fato não pode ser eventual ou ocasional. O que se exige neste requisito é que a marca tenha efetividade no uso, de modo uniforme e constante, evitando a aplicação intercalada e irregular. Por sua vez, o uso prolongado e contínuo representa a projeção da marca para o mundo, permitindo que o sinal exerça a função para a qual foi criada. Em outras palavras, significa o ato de exploração da marca. Por fim, sobre a construção de uma clientela, Pontes de Miranda²¹ explica que se trata de um conjunto de pessoas que mantém relacionamento constante com o produto ou o serviço. Por sua vez, Gusmão equipara a clientela à função econômica da marca.

A reunião da clientela é efetivamente o valor econômico e moral que se destina a ser protegido pelo direito. Em todas as decisões judiciais que têm reconhecido a proteção às marcas de uso, encontramos um terreno comum: o de evitar a confusão entre os produtos por parte da clientela (ou consumidor). O que se pretende evitar, em última análise, é que a clientela tome um produto como sendo um outro (GUSMÃO, 1989, p. 96).

O instituto da boa-fé deve ser observado como requisito geral. A abordagem da boa-fé requer um recorte da cultura jurídica para que se possa definir parâmetros que permitam um melhor entendimento sobre a aplicação deste instituto.

2.1 Antecedentes históricos e fundamentos da boa-fé

²⁰ GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. *L’acquisition du droit sur la marque au Brésil*. Tese (Doutorado em Direito). Faculté de Droit et des Sciences Politiques. Strasbourg: Université Robert Schuman, 1989.

²¹ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. Tomo XVII: Direito das Coisas: Propriedade Imobiliária (bens incorpóreos). Propriedade Industrial (sinais distintivos). São Paulo: Bookseller, 2002, p. 561.

A boa-fé possui uma tríplice raiz que encontra seus pilares no Direito Romano, no Canônico e na Cultura Germânica. A boa-fé no Direito Romano está associada à noção de *fides* (personificação da palavra dada) nas relações de clientela, nos negócios contratuais e na proteção possessória. No primeiro caso, havia a existência de deveres de lealdade e obediência nas relações entre o cliente e o patrício (patrão), que exercia o poder de dar o direcionamento.

Por sua vez, a relação da expressão *fides* nos negócios jurídicos aparece nos tratados internacionais, com o propósito de garantir o respeito à palavra dada. Já a proteção possessória ganha feição subjetiva, diante disso, o estado de ignorância é interpretado, quando da necessidade de solução de conflitos, como um fator a ser considerado, no âmbito dos direitos reais.

Neste resgate, o pilar da boa-fé no Direito Canônico possui forte influência na matéria relativa à usucapião e aos contratos consensuais. Diante da litigiosidade a respeito da coisa, o Direito Canônico se assemelha ao Romano, mas possui a particularidade de denotar ausência de pecado. Já nos contratos consensuais, ocorre a utilização do conceito *fides bona* (com fé, com lealdade), que ganha feições éticas, com o significado da lei divina. A ideia central é que a promessa deve equivaler a um dever de cumprir. Não executar, representaria um “pecado”.

Desta forma, Antônio Menezes Cordeiro (2015) define que o vocábulo *fides* não pode ser utilizado isoladamente. Ele precisa ser contextualizado para fazer sentido. Devido as suas mais diversas utilizações ou conotações, a *fides* associada ao poder, confiança, respeito e garantia não era capaz de ter uma força vinculativa ou consequência jurídica. Menezes acrescenta ainda que no Período Canônico, a boa-fé foi influenciada pelas ideias de caridade e bondade, assumindo esta conotação.

Ainda no âmbito da conceituação, vale destacar que a boa-fé objetiva e a subjetiva estão sob o guarda-chuva da boa-fé (gênero). Pode-se dizer que na sua origem não havia um entendimento claro sobre esta divisão. Por outro lado, hoje esses dois institutos possuem definições próprias. A interpretação desses conceitos encontra respaldo nos §§ 157 e 242 do Código Civil Alemão (Bürgerliches Gesetzbuch, ou BGB), de 1900.

O binômio lealdade e confiança, representando a boa-fé, foi consagrado por volta de 1900, no BGB, em seu artigo 242, que poderia ser assim descrito: “o devedor está obrigado a cumprir a prestação como o exige a Boa-Fé, com consideração pelos usos do tráfico.” Ao final, o que se busca é o próprio equilíbrio contratual. Vale destacar que, este artigo é tido

como modelo de cláusula geral, que por sua vez, teve origem no Código Alemão. O princípio foi replicado nos principais códigos do século XX, inclusive o brasileiro, sendo positivado no Código de Defesa do Consumidor, de 1990, e no Código Civil de 2002.

“A Boa-Fé objetiva, como cláusula geral, foi inspirada nos moldes do BGB, e se espalhou pela Europa. Foi introduzida na Itália por meio do Código Civil de 1942, e em Portugal pelo Código Civil de 1966. Na América Latina, a influência da legislação e doutrina desenvolvida pela Alemanha foi basilar para as reformas encampadas no direito privado na segunda metade do século XX. A título de exemplos, podemos citar as alterações reformadoras e modernizadoras realizadas em 1968, no Código Civil Argentino, em seu artigo 1.198, o qual acrescentou o instituto da Boa-Fé objetiva; também o Código Civil Uruguaio, editado em 1868, assim como seu congênere argentino, foi reformado para incorporar, de modo expresse, o princípio da Boa-Fé objetiva” (MERGULHÃO, 2017, p. 30)²².

A boa-fé indica arquétipos, ou seja, cria padrões em que a conduta esperada é a conduta devida, sedimentando modelos de comportamento. Na opinião da professora Judith Martins-Costa (2018)²³, a boa-fé objetiva levou um tempo até ser incorporada no direito brasileiro. “Só muito recentemente, a partir de 1990, o direito legislado passou a contemplá-la como regra específica, e ainda assim no domínio próprio das relações de consumo” (MARTINS-COSTA, 2004, p. 348)²⁴.

De modo geral, a boa-fé é entendida como um padrão de comportamento. A atuação deste instituto se dá em forma de cláusula geral, cabendo ao juiz, o papel essencial de estabelecer os limites da sua aplicação. Em outras palavras, a boa-fé funciona como um instrumento de decisão judicial. A cláusula geral pode ser entendida como uma técnica legislativa que funciona como uma linha de orientação para o juiz que, por sua vez, possui liberdade de conformação com base na boa-fé, nos costumes, na justa causa. Ainda que as cláusulas gerais não apresentem respostas prontas a todos os problemas, elas permitem a construção de um raciocínio no momento de decidir.

Em sua obra acerca da boa-fé – “Da boa-fé no Direito Civil” – Antônio Menezes Cordeiro explica a difícil tarefa de definir o que seja este instituto. Para ele, a boa-fé não atua com um conceito comum, representado um instituto amplo, um estágio jurisprudencial.

²² MERGULHÃO, Danilo Rafael da Silva. **A boa-fé objetiva como limitador da autonomia da vontade nos contratos empresariais de seguro**. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal de Pernambuco, 2017, p. 30.

²³ MARTINS-COSTA, Judith. **A boa-fé no direito privado: critérios para sua aplicação**. 2. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2018.

²⁴ MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé como Modelo (uma aplicação da Teoria dos Modelos, de Miguel Reale). **Revista Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito/Ufrgs**, Porto Alegre - Rs, v. 2, n. 4, p. 348-379, 2004.

2.2 Boa-fé subjetiva e objetiva

Como umas das espécies da boa-fé, a boa-fé subjetiva se funda no erro recorrente provocado pela ignorância, pelo desconhecimento de quem pratica o ato ou da conduta humana. “O erro ou a ignorância levam a pessoa a crer que se está comportando conforme o Direito” (TEPEDINO; SCHREIBER, 2003, p. 145)²⁵. Pode ser entendida como uma ideia naturalística, no estado de consciência do sujeito. Na prática, a pessoa ignora que está lesando o terceiro. Um bom exemplo seria o pagamento putativo (embora ilegítimo, é objeto de suposição de legitimidade, fundada na boa-fé), presente no artigo 309, do CC/2002.

Desta forma, é um estado de fato que protege a tutela da aparência. A boa-fé subjetiva encontra-se associada aos direitos reais. Os exemplos são os mais diversos. Podemos citar o caso daquele que adquire um imóvel de alguém que se comporta como se dono fosse ou o devedor que paga conta ao suposto credor, acreditando que se tratava da pessoa certa. Ou seja, estamos diante de situações de convicção, de crença.

Outros exemplos de boa-fé subjetiva presentes no Código Civil seria o casamento, o credor aparente e os terceiros de boa-fé. Como explica Judith Martins-Costa (2004), a boa-fé subjetiva caracteriza a ideia de ignorância (podendo ser escusável), gerando as mais diferentes formas, como o casamento putativo e a aquisição de propriedade alheia.

Quando se fala em boa-fé subjetiva estar-se diante de uma diretriz principiológica, de fundo ético, relacionado ao estado de consciência do sujeito. Vale lembrar que até o advento do Código de Defesa do Consumidor, em 1990, os tribunais trabalham apenas com a conceituação da boa-fé subjetiva, com o sujeito crendo que está agindo em conformidade com o direito.

Ao longo dos séculos XIX e XX, contudo, o acelerado desenvolvimento do capitalismo e o advento de uma sociedade de massas vieram evidenciar abusos praticados por agentes econômicos em face de contratantes mais vulneráveis, sobretudo em países como o Brasil, em que o acesso ao Poder Judiciário e a outros meios efetivos de coibição destes abusos é, ainda hoje, tortuoso para a maior parte da população (TEPEDINO; SCHREIBER, 2003, p. 140)²⁶.

Neste contexto, se a boa-fé subjetiva está associada à ignorância, a boa-fé objetiva tem amparo em um modelo jurídico, um modelo de comportamento – que permite ajustar

²⁵ TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. Os Efeitos da Constituição em Relação à Cláusula da BoaFé no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil. **Revista da EMERJ**, v. 6, n. 23, 2003, p. 145.

²⁶ *Ibidem*, p. 140.

condutas - e é compreendida como um princípio ou uma cláusula geral, pois aponta para um estado de atuação. Destaca-se que a boa-fé objetiva não encontra conceituação na letra da lei, mas sim, na doutrina e na jurisprudência.

Como não pode ter interpretação dentro de uma técnica de subsunção, a boa-fé objetiva não encontra hipótese prevista em lei, em abstrato. Em resumo, o fato não encontra norma legal para que possa se enquadrar. O instituto está associado à boa-fé contratual presente no artigo 422, do Código Civil de 2002, sendo compreendido como um *standard* – um princípio jurídico – que precisa ser seguido, respeitado. Havendo conflito, a boa-fé objetiva pode ser uma solução. “Por onde ela passa, suprem-se as nulidades, sanam-se os vícios e as incapacidades se integram” (AGUIAR JÚNIOR, 2004, p. 87)²⁷.

A boa-fé objetiva estabelece um dever de agir de acordo com padrões socialmente recomendados, estabelecendo critérios de comportamento. Os negócios jurídicos criam relações jurídicas, permitindo que a vontade prevaleça. Desta forma, no momento da interpretação é preciso que o operador do Direito leve em consideração a honestidade, a probidade, a confiança, a lealdade, enfim, a boa-fé deve ser observada.

Como *standard*, a boa-fé pode ser explicada como um modelo, um padrão de comportamento que passa a ser referência, funcionando como uma conduta esperada. Quando este padrão não é levado em conta, a tutela jurídica é a saída como sanção. Destaca-se, desta forma, que a boa-fé gera normas, indica condutas a serem seguidas, que, por sua vez, quando não são utilizadas, há consequências. “... verdadeiro *standard* jurídico ou regra de conduta, caracterizado por uma atuação de acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte” (ROSENVALD, 2003, p. 97)²⁸.

A premência da boa-fé objetiva é o adimplemento satisfativo, funcionando como um modelo jurídico, que produz comandos de forma coerente. Neste sentido é possível exemplificar por meio do *venire contra factum proprium* (proibição da parte se portar de modo contraditório) ou *tu quoque* (proibição de utilizar uma faculdade obtida ilicitamente). Em síntese, a boa-fé objetiva permite a estabilização de comportamentos.

²⁷ AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. **Extinção dos contratos por incumprimento do devedor**. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Aide, 2004, p.87.

²⁸ ROSENVALD, Nelson. O princípio da boa-fé. **Revista do Tribunal Regional Federal 1ª Região**, Brasília, v. 15, n. 10, out. 2003, p. 97.

Como dito, a boa-fé funciona como uma cláusula geral, que remete a normas de conduta ético-sociais, dando normativas que orientam, precisando ser fixadas, conforme as circunstâncias do caso. “Legislar por cláusulas gerais significa deixar ao juiz, ao intérprete, uma maior possibilidade de adaptar a norma às situações de fato” (ROSENVOLD, 2003, p. 115). Entende-se, assim, que o juiz possui papel ativo nesta definição e aplicação deste instituto, que possui funções nas normas jurídicas.

A boa-fé objetiva cumpre, basicamente, três funções no ordenamento jurídico, a saber: a função de interpretação; a de limitação do exercício dos direitos subjetivos; e a de integração do contrato. É essencial compreender o papel de cada um desses institutos, começando pela função de interpretação das normas jurídicas e dos contratos, ou hermenêutica, que tem o efeito de orientação e de guia do intérprete na seleção do resultado, para isso, deverá analisar o que as partes declararam e aceitaram e o que foi estabelecido na relação jurídica.

Com isso, o juiz vai buscar quais eram as verdadeiras vontades das partes, conforme a boa-fé, como estabelece o art. 113, do Código Civil de 2002, em que os negócios jurídicos devem ser interpretados com base na boa-fé. Com isso, a interpretação deve ter como referência os usos do lugar em que foi celebrado o acordo.

Desta forma, o juiz irá se valer das vontades das partes e da boa-fé objetiva, buscando interpretar, conforme a intenção das partes. “O magistrado não apelará a uma interpretação literal do texto contratual, mas observará o sentido correspondente às convenções sociais ao analisar a relação obrigacional que lhe é submetida” (ROSENVOLD, 2003, p. 125)²⁹. A interpretação pressupõe que haja um entendimento que, conforme as práticas mercantis, haja uma razoável negociação entre as partes.

Por sua vez, a função de limite no exercício dos direitos subjetivos, significa dizer que além das obrigações essenciais, as partes deverão atender aos deveres acessórios, laterais, autônomos, como destaca o artigo 422, do CC/2002. Este instituto deve ser observado na conclusão e em toda a execução do contrato.

Há necessidade de uma ética na conduta e no comportamento. Como sintetiza Judith Martins-Costa (2018), “ao assim atuar funcionalmente, a Boa-Fé serve como *pauta* de interpretação, *fonte* de integração e *critério* para correção de condutas contratuais (e, em certos casos demarcados em lei, inclusive para correção do conteúdo contratual) ”

²⁹ ROSENVOLD Op cit., p. 125.

(MARTINS-COSTA, 2000, p. 411). Com isso, busca-se a execução positiva do fim contratual regidos pelos princípios de probidade e boa-fé.

Por fim, a terceira função, a de integração do contrato, pode levar o juiz decidir com base em outras referências que não sejam o próprio contrato, com o objetivo de buscar o reequilíbrio do negócio. Mais uma vez, a boa-fé passa ser o parâmetro para a tomada de uma decisão que venha oferecer soluções materialmente equilibradas. Diante do que foi discorrido sobre as funções da boa-fé objetiva, para Tepedino e Schreiber (2003), o papel exercido pelo instituto pode ser reduzido a apenas dois aspectos: o de interpretação e o de criação de deveres anexos.

É certo, assim, que os deveres anexos impostos pela boa-fé objetiva se aplicam às relações contratuais independentemente de previsão expressa no contrato, mas seu conteúdo está indissociavelmente vinculado e limitado pela função socioeconômica do negócio celebrado (TEPEDINO; SCHREIBER, 2003, p. 47).

Independentemente de previsão legal, o princípio da boa-fé objetiva impõe cooperação, informação, lealdade, reciprocidade e solidariedade. O instituto possui papel essencial nos Códigos de Defesa do Consumidor e Código Civil, de 2002.

2.3 A boa-fé nos diferentes ramos do Direito

Para aprofundar a discussão sobre a boa-fé objetiva no ordenamento brasileiro deve-se observar os códigos de Defesa do Consumidor e Civil de 2002. Em uma sequência evolutiva, o trabalho analisa o referido instituto no debate do direito de precedência ao registro do usuário anterior da marca.

2.3.1 A boa-fé objetiva no Código de Defesa do Consumidor

O princípio da boa-fé objetiva possui papel de destaque no Código de Defesa do Consumidor (CDC), de 11 de setembro de 1990, que está positivado nos arts. 4º, inciso III e 51, inciso IV. Ambos estabeleceram o princípio normativo (norma-objetivo), que valoriza a lealdade, a honestidade, a probidade, a cooperação, a proteção da confiança nas relações de consumo. Em resumo, o que se busca é a valorização da conduta ético-jurídica. A confiança aqui possui papel fundamental na proteção do contratante, economicamente, mais fraco.

A boa-fé objetiva funciona como *standard*, no âmbito contratual, na qual os artigos mencionados no Código de Defesa do Consumidor são interpretados como cláusula geral,

“... uma atuação pensando no outro, um parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus legítimos interesses, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações...” (ZANELATTO, 2015, p. 143)³⁰.

As cláusulas gerais funcionam como referência conceitual com princípios valorativos e diretivas sociais e políticas. As características da sua estrutura incluem redações vagas e abertas, funcionando como uma moldura, não dando respostas imediatas. Essas respostas vão sendo construídas pela jurisprudência. A boa-fé objetiva assume as posições de standard jurídico de comportamento, princípio geral do direito e cláusula geral.

O art. 4º, do CDC, preceitua de forma precursora uma previsão moderna da boa-fé objetiva como princípio da política nacional de relações de consumo. Uma política que abrange o bem-estar do cidadão consumidor nas esferas econômica, social, que garanta dignidade em suas transações. Com isso, o Código traz o desafio de equilibrar as redações entre consumidores e fornecedores, permitindo que haja uma responsabilização nas transações entre esses atores.

Não muito distante, o art. 51, do CDC/1990, faz também uso da boa-fé objetiva para proteger o consumidor da relação contratual, em situações em que haja cláusulas abusivas, iníquas, permitindo assim, a execução dessas relações de forma equilibrada.

2.3.2 A boa-fé no Código Civil de 2002

No Código Civil de 2002, a boa-fé objetiva se apresenta como cláusula geral nos arts. 113, 187 e 422. Quando se fala em cláusula geral, no âmbito dos contratos e dos negócios jurídicos, tem-se como consequência os deveres anexos, como comportamento leal, de informação e probidade. O art. 113, do CC/2002, abre espaço para uma relativização do que foi pactuado no contrato. Com isso, a sociedade da norma passa a ser referência em detrimento da técnica formal.

Como explica o referido artigo, a função interpretativa de boa-fé deverá nortear os destinatários do negócio jurídico, atuando com lisura. E quando as partes estiverem diante de cláusulas ambíguas cabe decidir com base na boa-fé, que deverá nortear a solução mais razoável. Ainda sobre a cláusula geral, o papel de apreciação do juiz será a de aplicar uma

³⁰ ZANELATTO, Marco Antônio. Boa-fé objetiva: formas de expressão e aplicações. **Revista de Direito do Consumidor**. v. 100. ano 24. p. 141-194. São Paulo: Ed. RT, jul.-ago. 2015, p.143.

interpretação com base na função social e econômica do contrato (WALD, 2017), além de espelhar os valores estabelecidos da Constituição Federal de 1988, consoante aos direitos fundamentais e aos princípios das relações privadas (REALE, 1978, p. 17)³¹.

O professor Miguel Reale Junior, como supervisor na elaboração do Código Civil de 2002, consubstanciou a ética (DELGADO, 2004) na boa-fé objetiva. Neste sentido, a ética seria uma postura a ser aplicada, com a concretização do bem em sociedade. De certo, ao adotar o princípio da eticidade no Código Civil de 2002, o magistrado não terá como referência apenas a norma escrita, mas sim, um conjunto de valores que garantam o aperfeiçoamento da convivência em sociedade.

O art. 113, do CC/2002, deixa claro ao estabelecer que a regra é interpretar o negócio jurídico conforme a boa-fé, não deixando margem para que este preceito possa ser afastado, sendo de natureza cogente que os “negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé”.

Ao cuidar dos contratos, o art. 422, do CC/2002, traz uma norma imperativa, determinando que as partes guardem, o princípio da boa-fé tanto da execução quanto na conclusão do negócio jurídico. Na prática, funciona como princípios de natureza obrigatória, ao definir que “os contratantes são obrigados a guardar ... os princípios de probidade e boa-fé”. Com isso, espera-se que as partes além de cumprir a sua obrigação principal – de dar, fazer e não fazer – atentar para os deveres de lealdade e confiança recíproca.

O que se quer de toda sorte é evitar o comportamento contraditório e improvável, o *venire contra factum proprium* (vir contra seus próprios atos), com previsão de cláusula geral da boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil. Há liberdade da mudança de opinião, garantida pelo princípio da autonomia da vontade, desde que não cause prejuízo a outrem, pois a segurança jurídica deve prevalecer, evitando a inauguração de uma nova ética jurídica na execução do contrato.

É preciso que, além de estado de ânimo positivo, as partes se comportem segundo um padrão ético objetivo de confiança recíproca, atuando segundo o que se espera de cada um, em respeito a deveres implícitos a todo negócio jurídico bilateral: confidencialidade, respeito, lealdade recíproca, assistência etc. (GAGLIANO; PALPLONA FILHO, 2019, p. 428)³².

³¹ REALE, Miguel. Para uma teoria dos modelos jurídicos. In: REALE, Miguel. **Estudos de Filosofia e de Ciência do Direito**. São Paulo: Saraiva. 1978.

³² GAGLIANO, Pablo Stolze; PALPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de Direito Civil**. v. 1. 21. Ed. São Paulo, Saraiva Educação, 2019, p. 428.

Com isso, espera-se que a conduta dos contratantes seja baseada na veracidade, na confiança, integridade e lealdade, fortalecendo o pacto firmado, que, conseqüentemente, dará estabilidade ao negócio firmado. Por fim, o art. 187, afirma que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (BRASIL, 2002).

Além das cláusulas gerais da boa-fé já citadas, o Código Civil inova ao trazer o art. 927, como cláusula padrão deste instituto, no âmbito da responsabilidade civil, valorizado pela teoria do risco. O parágrafo único do art. 927, do Código Civil, prevê expressamente a responsabilidade civil objetiva, estabelecendo que “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

O instituto é considerado inovador porque imputa ao autor do prejuízo o dever de reparar independentemente de haver culpa ou não. Neste caso, o magistrado terá que fazer uma análise da atividade, que por si só poderá causar risco para os direitos de terceiros.

Pode-se concluir que a boa-fé é cláusula geral no Código Civil no exercício de regular normas padrão de conduta que permita o estabelecimento da confiança e da prática de comportamentos esperados pelos contratantes. Esta mesma expectativa vale quando se fala em boa-fé no registro de marcas nos casos dos usuários anteriores. Veremos que o assunto está positivado na Lei da Propriedade Industrial e possui papel preponderante quando à aplicação do direito de precedência.

2.4 A boa-fé, a tutela do usuário anterior da marca e o conteúdo normativo do art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996

É preciso se debruçar nos contornos do § 1º, do art. 129, da LPI com base na doutrina sob o ponto de vista dos critérios da boa-fé e da tutela do usuário anterior da marca, no âmbito do direito marcário. Se por um lado o *caput* do art. 129, da LPI, afirma que o registro da marca é o que de fato concede a propriedade sobre o sinal, por outro, o § 1º deste mesmo dispositivo estabelece direitos ao utente anterior de ser o primeiro a registrar a marca, caso este esteja fazendo uso de modo estável do sinal, há pelo menos seis meses.

No primeiro momento, vai-se analisar a proteção da marca sob a ótica dos direitos disponíveis do utente anterior, para que, em seguida, sejam analisados os requisitos legais do instituto da boa-fé.

2.4.1 Tutela do usuário anterior

O usuário anterior que faz uso da marca há pelo menos seis meses possui direitos positivados. Em regra, o uso exclusivo sobre uma marca cabe àquele que primeiro faz o registro no INPI, decerto que esta afirmação comporta a exceção do § 1º do art. 129, da LPI, que se configura uma inovação ao instituir o direito de precedência. Este direito corresponde à prerrogativa que o usuário possui ao fazer prevalecer o uso anterior da marca sobre o pedido do registro que foi objeto de solicitação, mas desde que comprove alguns requisitos.

Neste sentido, direito de precedência ao registro de marcas merece ser aprofundado. Primeiro vale pontuar que o direito concedido pelo §1º é o direito à prioridade ao registro e não o direito de propriedade ao sinal. O direito a precedência está relacionado à primazia do ato de registrar o sinal e não ao registro em si (princípio do *first to file*). Uma vez registrada, a marca poderá ser explorada no segmento relacionado à classe ou às classes em que foi concedido o registro.

Este direito de precedência como hoje está positivado na LPI remonta às primeiras leis marcárias. Por sua vez, quando se fala em direito de precedência, que ensejaria o direito à posse do usuário anterior ao sinal em questão, a doutrina associa, conforme Gama Cerqueira (2010) e Pontes de Miranda (2002), a uma ocupação similar as que acontecem com a propriedade mobiliária corpórea.

Os requisitos que devem ser observados como pressupostos materiais do direito de precedência são os que atendam às condições relativas ao uso efetivo como marca, que este uso tenha sido feito de boa-fé, de forma prolongada ao ponto de conseguir reunir uma clientela em torno deste sinal.

Depois de vencer os requisitos exigidos para reconhecer o direito de precedência, o registro em si requer que o sinal carregue os pressupostos da disponibilidade, da distintividade e da licitude. Isso porque a marca para ser objeto de concessão precisa reunir essas condições para ser registrada no INPI.

Os princípios da marca, já analisados em tópico anterior, nominados de territorialidade, de princípio da especialidade e o princípio atributivo são observados nos

litígios em torno do direito à propriedade de marcas. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem caminhado no sentido de observar o Princípio da Especialidade, presente no inciso XIX, do art. 124, da LPI, em seus julgados. Sobre a tutela do usuário anterior da marca, é preciso ficar atento a este princípio, pois, caso a marca pareça ser colidente, mas os elementos não indiquem que há potencial de confusão ou associação, que possam induzir o consumidor a erro, não é caso de anular o registro.

Com base neste princípio, as marcas Rio Preto Shopping Center e Rio Preto Imobiliária puderam coexistir, pois não possuíam potencial de confusão perante o consumidor. Eram marcas atuando em classes distintas. Neste caso, o exame de colidência entre as marcas levou em consideração também o princípio da Territorialidade.

Desta forma, em caso de colidência, será necessário analisar se a marca usada é idêntica ou semelhante àquela que foi depositada, sempre buscando avaliar se a possível coincidência poderá gerar confusão entre elas, tendo como parâmetro o local onde está atuando o sinal e em que classe de produto ou serviço.

Sobre o caráter lícito da marca, esta não pode ser registrada quando vierem impregnadas de preceitos contrários à moral, aos bons costumes ou que induzam o consumidor a engano. Outro pressuposto que pode gerar a negativa ao direito de precedência são aqueles relativos ao uso efetivo da marca.

Sobre o requisito temporal de uso da marca, esta comprovação deve se referir ao período anterior a seis meses. Por sua vez, a continuidade se vale da comprovação quando há repetidos movimentos de venda do produto ou do serviço com a marca em questão.

O Manual de Marcas do INPI³³ coaduna com o entendimento apresentado pela doutrina a exemplo de autores como Fernandez-Nóvoa (2009), Gama Cerqueira (2010), Gusmão (1989), Oliveira Neto (2007). Quanto ao requisito territorial de uso, é consenso tanto na doutrina, quanto no INPI, que o uso se dê no país. Reforçando este entendimento, Barbosa (2010) afirma que o direito à precedência do usuário anterior deve ser reservado a marca estabelecida no país.

O sinal precisa ter sido usado de modo suficiente e estável, de boa-fé, durante o período mínimo de seis meses. Isso significa que ele deve vir associado a uma clientela em torno do produto ou do serviço. “Para constituir marca de fato, o signo deve ser usado para

³³ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de marcas**. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/> . Acesso em: 20 abr. 2023.

distinguir produto ou serviço certo e individualizado, não sendo suficiente o seu uso apenas como nome de empresa ou título de estabelecimento” (OLIVEIRA NETO, 2007, p.186).

Ainda sobre os requisitos, sobre o uso, segundo a doutrina, este deve se dar em escala comercial. O que se busca verificar é se o sinal está inserido em uma “atividade comercial devidamente estabelecida” (IDS, 2013, p. 300). Em síntese, o uso pode ser considerado a principal ferramenta na aquisição da propriedade.

Adota-se neste estudo, a afirmação de que o título do estabelecimento não pode ser confundido com a marca. Enquanto aquele está relacionado ao Direito Patrimonial, permitindo a designação do negócio propriamente dito, o sinal busca diferenciar produtos ou serviços dos demais, em um determinado mercado. Em que pese este posicionamento, percebe-se que a jurisprudência ainda não pacificou a questão.

No agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)³⁴, em que se discutia a nulidade de registro de marca, o recurso de apelação foi desprovido, pois a empresa ré comprovou o uso da expressão Divina Providência como parte de seu nome comercial. Houve o entendimento que a parte autora EDP Divina Providência geraria confusão entre os consumidores. No sentido oposto, o requerente não obteve êxito ao tentar provar o uso anterior da marca Maria Mole, não podendo fazer uso de documentos do nome do estabelecimento.

Em outro momento, o STJ decidiu, em Recurso Especial³⁵, conflito entre marca e nome empresarial, analisando os princípios da Territorialidade e da Especialidade e o Direito

³⁴ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo de Recurso Especial nº 1.302.607 - RS** (2018/0130652-6). Relator Desembargador Federal Luís Felipe Salomão, julgado em 18/09/2018. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201801306526&dt_publicacao=30/10/2018. Acesso em: 13 maio 2023. “... tendo a empresa ré oferecido oposição ao registro da parte autora no momento oportuno, na forma do art. 158 da LPI (60 dias), demonstrando a anterioridade do uso da expressão "divina providência" como parte integrante de seu nome comercial, cabível a aplicação do parágrafo primeiro do art. 129 da LPI, para que o possuidor da marca de boa-fé se valha do direito de precedência. 2- com base no art. 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/96, havendo colidência parcial entre a marca "edp divina providencia", pretendida pela parte autora e a expressão "divina providência", já utilizada pela parte ré como parte integrante de seu nome comercial...”

³⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1.673.450 - RJ** (2017/0055508-4). Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/09/2017. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201700555084&dt_publicacao=26/09/2017. Acesso em: 25 mar. 2023. Colhe-se do julgado que se tornou referência ao estabelecer a orientação de que o art. 124, V, da LPI deve ser interpretado conforme o art. 1.166 do Código Civil. “... firme orientação desta corte é no sentido de que a proibição legal contida no **artigo 124, V**, da Lei 9.279/96 deve ser interpretada à luz do **artigo 1.166** do Código Civil, de modo que o nome empresarial anterior somente poderá impedir o uso ou registro de marca idêntica ou semelhante no mesmo ramo de atividade se houver coincidência no tocante ao âmbito geográfico de exploração das atividades ou se o nome empresarial anterior houver sido estendido para todo o território nacional”.

de Precedência. O entendimento rejeitou o recurso de empresa catarinense que tentava impedir outra empresa paulista de utilizar a marca Franz, no segmento de carnes e laticínios. O julgado compreendeu que as empresas atuam em setores distintos e, pelo princípio da especialidade, marcas idênticas podem atuar no mercado, desde que identifiquem produtos distintos e que não gerem confuso junto ao público consumidor.

Outro bom exemplo, em que o Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo direito do usuário anterior, mesmo com o posterior registro por outro interessado, se deu em torno da marca “Geração Automóveis”. A autora utilizou o signo “Geração Automóveis”, que foi averbado, em 2001, na Junta Comercial de São Paulo (o registro só foi feito em 2003).

Criada em 1996, a ré detinha a primazia da expressão “Geração Automóveis”, sem registro. Só tomou a providência de registrar a marca depois que se viu ameaçada de perder o direito de uso da marca, foi quando resolveu fazer o pedido ao INPI. O certo é que o acórdão fez prevalecer o fato da anterioridade.³⁶

Somado a essas definições, o uso efetivo da marca é preciso que a exploração do sinal esteja acontecendo de forma efetiva. É preciso que a marca esteja exercendo a função de atratividade para a clientela que se destina. Em outras palavras, significa explorar a marca, o que na prática representa produtos vendidos ou serviços realizados.

2.4.2 Boa-fé objetiva do usuário anterior

A boa-fé objetiva no âmbito do § 1º, do art. 129 da LPI, é requisito na concessão do direito de primeiro registrar a marca para o utente anterior. A exigência da boa-fé presente no referido artigo é um preceito que precisa ser observado no momento de registrar a marca. Na tentativa de buscar conceituar a boa-fé objetiva, pode-se afirmar que este instituto indica uma estrutura normativa que estabelece e preceitua formas de comportamento em uma relação jurídica.

Apesar do instituto ser visto na doutrina como um termo vago, Martins-Costa (2018) esclarece que a boa-fé objetiva possui uma elasticidade limitada, pois agir de boa-fé

³⁶ BRASIL. Supremo Tribunal Federal (3. Turma). **Recurso Especial nº 1.238.041 - SC** (2011/0035484-1). Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 07/04/2015. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201100354841&dt_publicacao=17/04/2015 Acesso em: 25 mar. 2023.

corresponde à correção e comportamento leal. Por outro lado, quando Oliveira Neto (2007) associa à ignorância (desconhecimento) do usuário do sinal a respeito do uso anterior para marcas na mesma classe de produtos ou serviços, ele está se referindo a boa-fé subjetiva.

Neste ponto, a boa-fé subjetiva se contrapõe à má-fé, que está associada a práticas eivadas de vícios e atos de concorrência desleal, presente no art. 2º, inciso V, da LPI. O que se acentua neste quesito é que a doutrina analisa o comportamento do utente anterior sobre dois primas, tanto da boa-fé subjetiva como da boa-fé objetiva. Por outro lado, o INPI traz uma abordagem, em suas análises, apenas sob o ângulo desta última.

Neste sentido, o prazo assegurado pela legislação brasileira é de seis (6) meses (antes da data do depósito alheio) para que o usuário anterior assegure a precedência ao registro da marca. Há ainda na própria LPI, o art. 124, XXIII, que proíbe que alguém registre para si um sinal que já era do conhecimento do pretendente. Com isso, a legislação brasileira procura repelir comportamentos de desvio de conduta, no âmbito do direito marcário.

[...] ex-funcionário, agente, licenciado ou representante do titular da marca; reproduz ou imita não só a parte nominativa, mas a própria logotipia da marca; manteve contatos ou contratos comerciais prévios com o titular da marca; já tinha sido notificado a cessar o uso da marca, mas nele prosseguiu; não possui nenhum sócio com o patronímico que compõe a marca; ou de alguma outra forma não poderia ignorar que a marca já era previamente utilizada por outrem. (SCHMIDT, 2019, p.107)³⁷.

Para o INPI, terá direito à precedência aquele que primeiro depositar o pedido de registro. Há ainda uma definição por parte da Autarquia sobre a boa-fé objetiva do utente anterior. Esta se configura quando o usuário anterior nunca tenha passado pelo processo de solicitação de registro do sinal. Desta forma, “... se o impugnante já tenha pedido arquivado ou registro extinto, as alegações ... serão consideradas improcedentes ...”.

O direito de precedência, baseado na boa-fé, foi reconhecido no Recurso Especial nº 1.464.975 - PR, com a aplicação do §1º, do art. 129, da LPI. Enseja o Recurso Especial a discussão sobre o registro da marca PADRÃO GRAFIA que deveria ou não ser anulado em virtude do direito de precedência alegado pela recorrida. A ação de anulação foi apresentada pela PADRÃO GRAFIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA., contra a Seriprint e contra o INPI. A Lei de Propriedade Industrial é clara ao proteger expressamente aquele que vinha fazendo uso regularmente de uma marca objeto de depósito efetivado por outro interessado.

³⁷ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 107.

Neste recurso, os juízos de origem decidiram que a recorrida, vinha fazendo uso da marca, de boa-fé, há mais de seis meses, antes do pedido do registro formulado pelo terceiro. Foi reconhecido que o nome empresarial PADRÃO GRAFIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA é utilizado pela recorrida desde 1993 e que o logotipo semelhante ao da interessada é de uso regular e contínuo, concluindo, desta forma, que a coexistência de ambas as marcas é inviável, pois contradiz a LPI.³⁸

Nesta forma, deve-se observar que a boa-fé objetiva possui papel preponderante na concessão do direito de precedência, pois envolve o dever de comportamento de diligência ao se fazer uso dos direitos da propriedade industrial.

2.4.3 O momento do exercício do direito de precedência

Até 2021, o INPI entendia que o impugnante – usuário anterior – deveria reivindicar o pedido de registro formulado por terceiros, exclusivamente, na conformidade do que estabelece o § 1º do art. 129 da LPI, até a concessão da marca (registro). O Instituto Nacional da Propriedade Industrial admitia o reconhecimento apenas pelo processo administrativo de nulidade (PAN). Não concordava com a reivindicação em sede de ação judicial.

Este posicionamento da Autarquia estava em conformidade com boa parte da doutrina (CERQUEIRA, 1956; MIRANDA, 2002; BARBOSA, 2010) ao defender que o direito de precedência deve ser questionado apenas em sede de oposição. Isso significa que deveria ocorrer antes da concessão do registro impugnado. Este entendimento remonta um direito potestativo (formativo gerador) que exclui se não for exercido dentro do prazo.

Mesmo este entendimento sendo referência na doutrina marcaria, já havia quem defendesse que o acesso à justiça não deve se ater apenas à fase administrativa (SCHMIDT, 1994). Esta discussão ganhou força com o parecer consultivo nº 43/2021³⁹ da Procuradoria

³⁸ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). **Recurso Especial nº 1.464.975 - PR** (2014/0160468-6). Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 01/12/2016. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201401604686&dt_publicacao=14/12/2016. Acesso em: 25 mar. 2023. Acolhe-se do julgado que: 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. S - Hipótese em que os juízos de origem - soberanos no exame do acervo probatório - concluíram que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada.

³⁹ BRASIL. Advocacia-Geral Da União Procuradoria-Geral Federal. **PARECER n. 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy_of_PARECER043_2021CGPI_PFE_INPI_PGF_AGU.pdf. Acesso em: 19 fev. 2023.

Federal Especializada junto ao INPI que defendeu que “inexiste limitação expressa na LPI quanto ao momento de arguição do direito de precedência, à vista do comando contido no § 1º do artigo 129” (BRASIL, 2021, p. 6). Além disso, argumenta o parecer, com fundamentação constitucional, que não será permitida qualquer lesão ou ameaça a direito, sem apreciação do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF).

Em 2016, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça - Recurso Especial nº 1.464.975 – PR - admitiu a arguição do direito de precedência ser exercido após a concessão do registro da marca, seja perante o INPI, seja pela via judicial, levando em consideração o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A fundamentação da Terceira Turma defendeu que a LPI protege o utente anterior, que vinha fazendo uso da marca há mais de seis meses. Este entendimento admite o reconhecimento do direito de precedência a qualquer tempo, desde que seja atendido o requisito do prazo prescricional do art. 174, da LPI.

Além disso, a impugnação administrativa deve observar os prazos, procedimentos e requisitos previstos nos arts. 158 a 160 da LPI. A Lei da Propriedade Industrial possibilita a reivindicação deste direito de ação de nulidade, após o registro, ou ainda é possível optar pela via judicial e ajuizar ação de nulidade do registro (arts. 173 ao 175 da LPI), ou seja, em nenhum momento a LPI estabelece em qual momento o direito de precedência deve ser reivindicado.

Diante do exposto, hoje o direito de precedência pode ser reivindicado por meio de oposição, petição administrativa de nulidade ou por via judicial de nulidade de marca. Esta alteração exige novos debates doutrinários, pois muitos terão que rever seus posicionamentos.

Diante desses novos entendimentos, a boa-fé, como cláusula geral, pode ser o instituto decisório na via judicial, pois a apreciação do caso deve levar em conta os motivos que motivaram o utente anterior a buscar os tribunais, já que a impugnação em sede de oposição administrativa continua a caracterizar a boa-fé objetiva. A relação deste instituto com o direito de precedência e o momento de sua reivindicação podem representar prejuízos reais para os empresários litigantes.

Esses prejuízos provocarão impacto tanto para aquele que já estava fazendo uso anterior, quanto para o que registrou se dizendo proprietário da marca. São consequências

que estão relacionadas diretamente com as funções do sinal que representa a existência do próprio negócio. Não só prejuízos financeiros, mas, em especial, para a empresa em si.

Isso porque a marca se confunde com o próprio negócio, pois resulta em esforços financeiros, de tempo e da construção de um patrimônio e de imagem. São esses aspectos que precisam ser levados em conta, sendo a boa-fé o aspecto sensível que precisa ser analisando no momento da concessão do direito ao registro.

O Parecer 43/2021 trouxe clareza nos questionamentos que vinham sendo cada vez mais comuns na doutrina, em sede administrativa e nos tribunais. Isso porque a própria LPI não apresenta qualquer restrição sobre o momento exato da alegação. Se não há o estabelecimento deste marco temporal e a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso II, preceitua que “todos são iguais perante a lei e que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”, não deve o INPI definir o que não foi predeterminado pela lei.

O direito de precedência de registrar a marca deve usufruir das prerrogativas do acesso à justiça a qualquer momento, inclusive em sede administrativa mesmo após a concessão do registro de marca. A argumentação é clara quanto a afirmação de que inexistente limitação expressa na LPI quanto ao momento de arguição de precedência.

O critério da boa-fé passa a exercer papel preponderante, pois deverão ser observados alguns procedimentos objetivos e subjetivos em relação a este instituto como o uso anterior há pelo menos seis meses (comprovação por meio de notas fiscais, por exemplo) ou a vedação da alegação quanto à existência do direito de precedência pelo usuário que já tiver protocolado pedido de registro, tendo o referido pedido arquivado por falta de pagamento. A boa-fé subjetiva também deverá ser observada, pois, pela via judicial, o usuário anterior agirá de má-fé se demorar muito tempo em proceder a solicitação, já que a marca traz consigo valores relacionados ao próprio sucesso do negócio.

CONCLUSÃO

A marca é um sinal que tem como principal função diferenciar produtos ou serviços de outros semelhantes, idênticos e afins. Nos julgados, constata-se que a análise da colidência dá-se sob o ponto de vista dos princípios da territorialidade e da especialidade. Caso os litigantes estejam brigando pela propriedade de uma marca que atue em diferentes mercados ou em classes distintas, não há problema em permitir este convívio, pois o consumidor não será induzido a erro.

Sabe-se que mesmo adotando a exceção do § 1º, do art. 129, a LPI define que o sistema de proteção da marca é baseado no princípio atributivo. Isso significa que o direito à marca não é adquirido pelo uso, mas sim pelo registro. Mesmo usando há mais de seis meses, o usuário anterior irá reivindicar o direito à precedência de primeiro registrar o sinal. O registro, além de proteger a propriedade do dono do sinal, resguarda o investimento feito pelo empresário, minimizando o tempo de busca para o consumidor em torno de uma marca com qualidades já reconhecidas no mercado e pela clientela.

Neste contexto, recomenda-se o registro da marca como uma prática a ser adotada nas rotinas da empresa, pois se trata de um bem intangível, que precisa ser protegido como um ativo de grande valor para o negócio. Conclui-se desta forma que a marca possui capacidade de diferenciar produtos ou serviços de outros idênticos e afins. Os princípios da territorialidade e da especialidade estabelecem o alcance de proteção da marca. Sendo que o princípio atributivo chancela o entendimento majoritário de a marca é uma consequência do registro concedido pelo INPI.

A função econômica da marca também segue neste mesmo sentido, pois afirma que o registro protege o investimento do empresário, além de minimizar o tempo despendido pelo consumidor, no momento das suas escolhas. A doutrina da Propriedade Intelectual define que a principal característica da marca é sua capacidade de ser distintiva, permitindo que produtos ou serviços sejam diferenciados de outros idênticos, semelhantes e afins. Com isso, a proteção da marca por meio do registro é essencial e a boa-fé exerce papel decisivo diante de possíveis conflitos pela propriedade do sinal.

Percebe-se que a principal preocupação dos julgados está em analisar os princípios legais da marca e os seus respectivos requisitos de precedência. Há uma lacuna sobre o ponto de vista da boa-fé subjetiva que não é tratada como elemento de análise no direito de

precedência reivindicado seja por meio da oposição em petição administrativa de nulidade ou pela via judicial de nulidade de marca.

Por outro lado, quando se fala em boa-fé objetiva, o seu uso já vem sendo feito de modo recorrente no momento da concessão do direito de prioridade ao registro ao utente anterior. Isso porque os parâmetros para caracterizá-lo, no âmbito da PI, estão bem definidos. Tanto pela via administrativa, quanto judiciária, a decisão levará em conta o entendimento do INPI tendo como referência os limites necessários estabelecidos no § 1º, do art. 129, da LPI. O § 1º exige que o usuário anterior venha fazendo uso da marca há mais de seis meses, de forma continuada a ponto de formar uma clientela, além disso, importante que aquele nunca tenha pleiteado o registro da marca em disputa no INPI.

Ainda que a doutrina se refira também à boa-fé subjetiva, quando é avaliado o desconhecimento do usuário sobre o uso anterior da marca por um terceiro, o Manual de Marcas do INPI só se refere à boa-fé objetiva a partir de padrões de comportamento, se referindo a má-fé daquele que já havia depositado pedido de registro e teve a solicitação negada ou mesmo o usuário que teve seu pedido arquivado por falta de pagamento.

Conforme a Autarquia, são considerados utentes de boa-fé aqueles usuários anteriores que nunca requereram o registro da marca no INPI. Desta forma, se o impugnante já tiver pedido arquivado ou registro extinto, as alegações serão consideradas nulas, mesmo que a oposição tenha sido acompanhada de documentos que confirmem o uso anterior do sinal, por meio de notas fiscais, por exemplo.

Percebe-se, desta forma, a necessidade da doutrina e da jurisprudência adotarem a boa-fé subjetiva em suas análises. Sob o ponto de vista subjetivo da boa-fé, o tempo de reivindicação que o usuário anterior leva para solicitar seu suposto direito pode caracterizar um viés de análise decisivo.

O utente anterior que mesmo sabendo que a sua marca estava sendo utilizada nada fez ou demorou a solicitar o direito de precedência está agindo de má-fé. A demora caracterizaria risco econômico, de tempo e de investimento para os litigantes. Quanto mais rápido for pedido a precedência ao registro, mais evidente estará caracterizada a boa-fé por parte do usuário anterior. Isso porque a agilidade de reivindicar mostra diligência e ética. O usuário anterior que demora a agir mostra uma conduta viciada que poderá gerar uma possível litigância de má-fé.

Se por muito tempo, o direito de precedência só poderia ser reivindicado até o momento da concessão da marca, pela via administrativa, hoje se sabe que o usuário anterior

poderá alegar a precedência pela via judicial a qualquer momento. Isso representa um verdadeiro avanço se for analisado sob a ótica dos direitos fundamentais, pois como a LPI não estabelece o momento exato para a realização deste procedimento, deve-se levar em consideração os preceitos constitucionais.

Os direitos fundamentais estão contextualizados no art. 5º que define que todos são iguais e que ninguém é obrigado a fazer nada se não for em virtude da lei. Se a LPI, principal referência nos direitos e nas obrigações relativos à Propriedade Industrial, não define em qual momento o utente anterior precisa solicitar seu possível direito de precedência, não cabe ao INPI sacramentar qualquer tipo de regra neste sentido.

Por isso que o Parecer 43/2021, da Procuradoria Federal Especial, conclui que o direito de precedência pode ser questionado em sede administrativa mesmo após a concessão do registro da marca. Entendimento este que vem sendo consolidado nos julgados dos tribunais, como foi o caso do REsp.1.464.975/PR, pelo STJ, que reconhece que o direito de precedência pode ser exercido após a concessão do registro, seja no INPI, seja via judicial. O acórdão trouxe importante inovação que vem dando repercussões jurídicas.

A partir desses pontos, infere-se que, com essas mudanças, o instituto da boa-fé passa a exercer papel preponderante. Como gênero, este instituto é compreendido nas suas duas espécies, tanto subjetivo quanto objetivo. Hoje o Manual da Marca trata apenas das normas de comportamento no âmbito da boa-fé objetiva do usuário anterior. Desta forma, a boa-fé subjetiva vem sendo relegada ao esquecimento por parte dos tribunais e doutrina, de modo geral, quando se analisa o direito de precedência. Se por um lado a boa-fé objetiva já possui seus parâmetros estabelecidos, a boa-fé subjetiva ainda não se tornou um parâmetro decisivo no direito marcário.

A doutrina precisa iniciar novos debates neste sentido, pois o instituto da boa-fé subjetiva no registro de marca carece de um maior aprofundamento. Como principal instituição voltada para a temática da Propriedade Industrial caberia ao INPI realizar esses estudos e provocar na doutrina debates voltados ao novo entendimento do direito de precedência.

As decisões administrativas e nos tribunais devem levar em conta o tempo que o utente anterior demorou para reivindicar o registro. Este trabalho sugere que o marco seja de

dois anos. Isso porque este lapso temporal, segundo pesquisas⁴⁰, é o período em que, comumente, uma empresa precisa para se consolidar e sobreviver aos diversos fatores na gestão do negócio, como aspectos financeiros, concorrencial, cliente, entre outros.

Se houver uma demora superior a dois anos em reivindicar o direito de precedência ao registro, este comportamento pode sinalizar que o usuário anterior está agindo de má-fé. Dois anos é tempo suficiente para uma marca estabelecer sua clientela, por meio de um investimento considerável e a perda do registro do sinal significaria prejuízos reais de tempo e de dinheiro, exigindo que este ativo seja protegido.

Aliado a este entendimento, reivindicar a precedência do registro, pelas vias judiciais é um direito fundamental de acesso à prestação jurisdicional que precisa ser respeitado. Após as argumentações apresentadas no que diz respeito ao momento em que o direito de precedência deve ser alegado, conclui-se que, como não há uma definição real na LPI sobre o marco temporal para o exercício desta prerrogativa, o usuário anterior poderá fazer uso dos seus direitos seja administrativamente, seja judicialmente, com fundamento no princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Indo ao encontro da doutrina sobre a boa-fé, conclui-se que o direito de precedência permite uma análise acumulativa entre a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. Desta forma, como recomendação à Autarquia há necessidade de inclusão de diretrizes de avaliação sobre a boa-fé subjetiva do utente anterior da marca.

⁴⁰ UNESP. **50% das empresas quebram antes de 2 anos**. Disponível em: <https://www2.feis.unesp.br/irrigacao/fsp12082004.php> Acesso em: 21 maio 2023.

BIBLIOGRAFIA

AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. **Extinção dos contratos por incumprimento do devedor**. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Aide, 2004.

ASCENSÃO, J. O. Direito intelectual, exclusivo e liberdade. **Revista Esmafe**. Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, Recife, n. 3, p. 125 – 145, março, 2001. Disponível em: <https://shre.ink/knD5>. Acesso em: 17 mar. 2023.

AKCHAR, Jamili. **Responsabilidade Civil**. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/responsabilidade-civil/435172685> . Acesso em: 23 mar. 2023.

BARBOSA, Dênis. **Uma introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf Acesso em: 17 mar. 2023.

BARBOSA, Dênis. Da proteção real da marca não registrada no Brasil. **Revista de Propriedade Intelectual**, Aracaju, n. 2, p. 73-117, 2013.

BAGNOLI, Vicente. **Direito econômico**. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2017.

BRASIL. Advocacia-Geral Da União Procuradoria-Geral Federal. **PARECER n. 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy_of_PARECER043_2021CGPI_PFE_INPI_PGF_AGU.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy_of_PARECER043_2021CGPI_PFE_INPI_PGFI_PFE_INPI_PGF_AGU.pdf) . Acesso em: 19 fev. 2023.

BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Lei da Propriedade Industrial. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm . Acesso em: 17 mar. 2023.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)**: serviços e informações do brasil. Serviços e Informações do Brasil. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br> Acesso em: 05 abr. 2023.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. **Manual de marcas**. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/> . Acesso em: 20 abr. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo de Recurso Especial nº 1.302.607 - RS** (2018/0130652-6). Relator Desembargador Federal Luís Felipe Salomão, julgado em 18/09/2018. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201801306526&dt_publicacao=30/10/2018 . Acesso em: 13 maio 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1.673.450 - RJ** (2017/0055508-4). Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/09/2017. Disponível em:

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201700555084&dt_publicacao=26/09/2017 Acesso em: 25 mar. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça (3. Turma). **Recurso Especial nº 1.238.041 - SC** (2011/0035484-1), Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 07/04/2015.

Disponível em:

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201100354841&dt_publicacao=17/04/2015 Acesso em: 25 mar. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). **Recurso Especial nº 1.464.975 - PR** (2014/0160468-6). Relatora Ministra Nancy Andriighi, julgado em 01/12/2016. Disponível em:

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201401604686&dt_publicacao=14/12/2016 . Acesso em: 25 mar. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). **Agravo Interno no Recurso Especial 2017/0048618-9**. Relator Desembargador Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/11/2021. Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1480210070/inteiro-teor-1480210102> . Acesso em: 25 mar. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Direito de precedência justifica anulação de marca registrada pelo INPI**. Disponível em:

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2017/2017-01-30_09-03_Direito-de-precedencia-justifica-anulacao-de-marca-registrada-pelo-INPI.aspx . Acesso em: 23 mar. 2023.

BEEBE, B. Search and persuasion in trademark law. In: **Intellectual Property and Information Wealth: issues and practices in digital age**. Edited by Peter K. Yu. Chicago, 2005. Disponível em: <https://bartonbeebe.com/documents/Beebe%20-%20Search%20and%20Persuasion%20Michigan%20Final.pdf> . Acesso em: 17 mar. 2023.

CERQUEIRA, J. G. **Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do objeto dos direitos**. v. I. São Paulo, Lumen Juris, 2010.

CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. **Da Boa Fé no Direito Civil**. 1ª ed. 6ª reimpressão. Editora Almedina, Coimbra, 2015.

CRUZ, A. C. R. Conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio. In: **Direito Industrial**. v. 1. Coimbra: Almedina, 2001.

DELGADO, José Augusto. DELGADO, José Augusto. A ética e a boa-fé no novo código civil. In: DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueirêdo (Coord.). **Questões controvertidas no novo código civil**. São Paulo: Método, 2004.

DOMINGUES, D. G. **Marcas e expressões de propaganda**. Rio de Janeiro: Forense, 1984.

DOGAN, S.; LEMLEY, M. **Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet**. Stanford Law School. 2004. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=560725 . Acesso em: 30 jun. 2014.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. et al. **Manual de la propiedad industrial**. Madrid: Marcial Pons, 2009.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. **Tratado sobre derecho de Marcas**. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PALPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de Direito Civil**. v. 1. 21. Ed. São Paulo, Saraiva Educação, 2019.

GUSMÃO, José Roberto d´Affonseca. **L´acquisition du droit sur la marque au Brésil**. Tese (Doutorado em Direito). Faculté de Droit et des Sciences Politiques. Strasbourg: Université Robert Schuman, 1989.

INSTITUTO DANNEMANN SIENSEM DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. **Comentários a Lei de Propriedade Industrial**. 3ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

MORO, M. C. F. **Direito de marcas**: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

MARTINS-COSTA, Judith. **A boa-fé no direito privado**: critérios para sua aplicação. 2. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2018.

MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé como Modelo (uma aplicação da Teoria dos Modelos, de Miguel Reale). **Revista Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito/Ufrgs**, Porto Alegre - Rs, v. 2, n. 4, p. 348-379, 2004.

MERGULHÃO, Danilo Rafael da Silva. **A boa-fé objetiva como limitador da autonomia da vontade nos contratos interempresariais de seguro**. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal de Pernambuco, 2017.

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. Tomo XVII: Direito das Coisas: Propriedade Imobiliária (bens incorpóreos). Propriedade Industrial (sinais distintivos). São Paulo: Bookseller, 2002.

MORGADO, M. C. R. **Marcas de alto renome**: abordagem conforme a legislação brasileira. Curitiba: Juruá, 2013.

LANDES, W.; POSNER, R. Trademark law: an economic perspective. **Chicago Journal**, v. 30, n. 2, 1987. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/725498> . Acesso em: 17 mar. 2023.

KAPFERER, J.-N. **The new strategic brand management advanced insights and strategic thinking**. London: Kogan Page, 2012.

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. **A proteção ao uso de marca de fato no sistema de aquisição da propriedade da Lei 9.276/1996**. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo: PUC/SP, 2003.

PEREIRA, Renata Ribeiro. **Direito de precedência: um estudo sobre a comprovação de uso anterior de marca**. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UERJ/RJ, 2022.

PINHEIRO, Rodrigo Gomes de Mendonça. **Tutela preventiva dos direitos de propriedade intelectual**. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo: PUC/SP, 2015.

REALE, Miguel. Para uma teoria dos modelos jurídicos. *In*: REALE, Miguel. **Estudos de Filosofia e de Ciência do Direito**. São Paulo: Saraiva. 1978.

ROSEVALD, Nelson. O princípio da boa-fé. **Revista do Tribunal Regional Federal 1ª Região**, Brasília, v. 15, n. 10, out. 2003.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

SESC. **Manual: estratégia e identidade da marca Sesc** 1. ed. Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: <https://www2.sesc.com.br/wps/wcm/connect/c06325f5-1e00-463f-9528-b4c97e4866d6/Anexo+IV-A+-+Manual+de+Aplica%C3%A7%C3%A3o+-+Marca+Sesc.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c06325f5-1e00-463f-9528-b4c97e4866d6> . Acesso em: 19 fev. 2023.

SHEFF, Jeremy. **Biasing brands: brand equity and search costs in trademark and consumer protection Law**. St. John´s University School of Law, 2009.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas X Nomes Comerciais – Conflitos**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000.

TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. Os Efeitos da Constituição em Relação à Cláusula da BoaFé no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil. **Revista da EMERJ**, v. 6, n. 23, 2003, p. 139.

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de direito empresarial: teoria Geral e direito societário**. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. v. 1.

UNESP. **50% das empresas quebram antes de 2 anos**. Disponível em: <https://www2.feis.unesp.br/irrigacao/fsp12082004.php> Acesso em: 21 maio 2023.

ZANELATTO, Marco Antônio. Boa-fé objetiva: formas de expressão e aplicações. **Revista de Direito do Consumidor**. v. 100. ano 24. p. 141-194. São Paulo: Ed. RT, jul.-ago. 2015.

WALD, Arnaldo. O princípio da boa-fé no direito brasileiro. **Revista TRF1**, v. 29 n. 1/2 jan./fev. Brasília, 2017.

WIPO. **Trademarks What is a trademark?**. Disponível em: <https://www.wipo.int/trademarks/en/> . Acesso em: 19 fev. 2023