



Paulo Vasconcellos: Registro de marca e as situações de fato e direito

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em regime de recursos repetitivos o Recurso Especial 1.527.232-SP, deu um importante passo em direção à pacificação e segurança jurídica da proteção às marcas. Fixou-se o entendimento de que, embora o *trade dress* e a defesa contra a concorrência desleal estejam afeitos à Justiça estadual, o pedido de abstenção de uso de marca registrada está afeito à Justiça Federal, junto ao pedido de declaração de nulidade de registro de marca.

Tal decisão vem unificar a tutela judicial das marcas, posto que, não raro, a disputa judicial se dava em duas frentes distintas e com risco de decisões conflitantes: o pedido de abstenção de uso de marca era promovido perante a Justiça estadual, e o pedido de nulidade de registro de marca era manejado perante a Justiça Federal. Com frequência, portanto, o titular do registro se via proprietário da marca, mas sem direito ao uso exclusivo, uma contradição em seus próprios termos.

A decisão do STJ, além disso, manteve o entendimento de que a tutela do *trade dress* (assim entendido como o conjunto-imagem distintivo dos produtos ou serviços) e o combate à concorrência desleal estão afeitos à Justiça estadual. Tal tese já vinha estabelecida e reconhecida pela jurisprudência, não representando grande inovação.

Com a referida decisão, na prática, houve a retirada da possibilidade de se discutir o uso da marca registrada sem a discussão do registro concedido, ampliando-se o reconhecimento da presunção de veracidade do registro da marca e a atuação da Justiça Federal, cuja competência para julgamento de relação primordialmente privatista é questionada pela doutrina.

O reconhecimento de que não se pode discutir o uso de marca registrada sem que se discuta a validade do registro tende a aumentar a importância da atividade administrativa do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), posto que a concessão do registro de marca atrairá para a Justiça Federal a discussão sobre o uso.

O sistema de registro de marca, apesar de oferecer segurança jurídica, merece justas críticas por privilegiar uma situação de direito (registro de marca) em vez de privilegiar uma situação de fato (exercício da atividade produtiva). Entretanto, inegável que a decisão do STJ implica em um fortalecimento da coerência do sistema marcário brasileiro, se alinhando melhor aos demais princípios jurídicos, notoriamente do Direito Administrativo.

Se o empresário precisa requerer o registro da marca perante o Inpi para ser considerado proprietário, injusto seria outorgar-lhe tal ônus sem a concessão do direito ao uso exclusivo. Cabe agora a conscientização dos empresários a respeito da importância do registro e dos riscos de sua não realização.

Date Created

07/04/2018