

# A PROTEÇÃO DA BOA-FÉ NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**Gustavo Tepedino**

Professor Titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

---

**Sumário:** **1** A consulta – **2** Síntese – **3** Aquisição da propriedade da marca Speedo do Brasil, pela Multisport, por meio do registro. Direito adquirido de propriedade. Direito potestativo de renovação do registro – **4** Inexistência de má-fé da Speedo do Brasil. *Venire contra factum proprium* da Speedo Internacional: perda do direito de questionar a propriedade da marca de titularidade da Multisport – **5** Resposta aos quesitos

---

## 1 A consulta

Honra-nos Multisport Indústria e Comércio e Representações Ltda., por meio do conceituado Escritório Pinheiro Neto Advogados, solicitando opinião doutrinária com base nos seguintes fatos.

Por cerca de 30 anos, a Multisport Indústria e Comércio e Representações Ltda. (Multisport) explora a marca Speedo no Brasil. A Speedo Internacional, denominada atualmente Speedo International Limited e Speedo Holdings BV, sucessoras da australiana Speedo Knitting Mills Pty. Limited, sabia desse fato e mantinha boas relações comerciais com a Multisport. Tal relação comercial, harmônica e incontroversa, desenvolveu-se com base em recíproca confiança, mediante sucessivos acordos informais ao longo do tempo, bem como contratos escritos de assistência à Multisport, e vigorou de 1º.7.1994 a 31.12.1997, e de consultoria, pelo período de 1º.1.1998 a 31.12.2006.

A Speedo Internacional havia depositado o pedido da marca em 22.9.1964. Segundo alega, como havia proibição da importação de produtos no Brasil, a empresa não exportou os produtos para cá e, com isso, não desenvolveu a marca em território nacional. Diante disso, a Manufatura de Roupas Lord S.A. (Manufatura) requereu a caducidade da marca australiana e depositou o primeiro registro da marca figurativa Speedo em 9.6.1976.

O registro da marca australiana foi extinto por caducidade em 14.12.1976. Esse registro obtido pela Manufatura e outros registros subsequentes relativos à marca Speedo foram transferidos à Multisport.

A companhia estrangeira jamais questionou o registro da marca Speedo no Brasil por todo o referido período de tempo até que, por conta de desentendimentos entre as partes, propôs ação em face da consulente e outros réus, objetivando: (i) a adjudicação da marca; ou, alternativamente, (ii) a nulidade dos pedidos de registro de marcas efetuados pelas rés relativamente à marca Speedo no Brasil; e que (iii) as rés se abstenham de usar referidos sinais.

A Speedo Internacional sustenta o afastamento da prescrição com base no art. 6º da Convenção da União de Paris, que determina a imprescritibilidade de ações para cancelar ou proibir o uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé, quando as marcas são notoriamente conhecidas.

O magistrado de 1º grau rejeitou o pleito de adjudicação e reconheceu a prescrição da pretensão de nulidade dos pedidos de registro das marcas Speedo no Brasil efetuado pelas rés, concedidos anteriormente aos cinco anos da propositura da ação (26.10.2010), reconhecendo que, à época do pedido de registro, a marca Speedo não era notoriamente conhecida no Brasil. Entretanto, o juiz entendeu caracterizada a má-fé das rés, que teriam se apropriado da marca sabidamente utilizada em outros países, fazendo-se passar, no Brasil, perante o consumidor, como a Speedo Internacional.

Essa má-fé produziria efeitos, contudo, apenas após o momento em que houve a ruptura da relação de confiança com as autoras a partir de 2007 (item 83 da r. sentença), em razão da conduta contraditória das autoras praticada até essa data. Com isso, o juiz admite a procedência dos pedidos de nulidade dos registros concedidos a partir de 2007.

Com efeito, segundo a sentença, em razão do comportamento contraditório das autoras, que, após incentivarem as rés, durante trinta anos, a adotar o mesmo padrão de apresentação, incluindo linhas de produtos e *layout* de lojas da Speedo Internacional, legitimando sua atuação, romperam com a parceria, não se poderia admitir a declaração de nulidade dos atos de concessão das marcas cujo registro tivesse sido requerido até 31.12.2006.

A partir dessa data, tendo as autoras decidido reaver a marca, cessando seu comportamento contraditório, todos os registros concedidos são nulos e o INPI deve se abster de conceder novos registros. Além disso, por força da má-fé, o juiz decidiu, a despeito da inexistência de pedido nesse sentido, que existe vedação à renovação da marca a partir da sentença, de modo que, com o tempo, os registros da marca  $\beta$  do Brasil, em nome de X, serão extintos. A sentença considerou que

a proibição de renovação dos registros, embora não tenha sido requerida especificamente, seria um *minus* em relação ao pedido de nulidade do ato de concessão do registro, justificando-se assim a providência jurisdicional.

As rés apresentaram apelação perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e aguardam o seu julgamento.

Desenvolveu-se, a partir de breve síntese, a presente opinião doutrinária em dois eixos temáticos, ao fim dos quais se seguirão os quesitos formulados e suas respectivas respostas.

## 2 Síntese

Diante da caducidade do registro da marca Speedo no Brasil nos anos 70, sem que houvesse impugnação judicial ou extrajudicial pela Speedo Internacional ao requerimento de caducidade e à sua conseqüente extinção, seguida de regulares depósitos dos pedidos de registro da marca Speedo no Brasil e sua concessão ao titular brasileiro, também sem qualquer oposição da Speedo Internacional, caracteriza-se, nos termos do art. 98, parágrafo único, da Lei nº 5.772/71 (CPI) e do seu sucedâneo art. 174 da Lei nº 9.279/1996 (LPI), a prescrição quinquenal da pretensão de nulidade do registro, exercida mais de 30 anos após a sua concessão.

Por outro lado, não tendo sido comprovada a notoriedade da marca no mercado brasileiro nos anos 70, afasta-se a imprescritibilidade excepcionalmente admitida pelo art. 6º, *bis* da Convenção da União de Paris (CUP). O comportamento das empresas estrangeiras ao longo de três décadas, não somente deixando de se opor ao registro, mas estimulando vivamente o desenvolvimento da marca no Brasil sob a titularidade da consulente, mostra-se incompatível com a caracterização de má-fé subjetiva por parte do titular da marca no Brasil, especialmente não sendo este agente ou representante da marca estrangeira. Daqui resulta a inoccorrência dos três requisitos legais (art. 6º, *bis* e *septies*, CUP e art. 166, Lei nº 9.279/96) para a adjudicação da marca pela titular estrangeira: (i) a notoriedade da marca no país em que se pretende fazer uso, no momento do depósito do pedido e no ramo de atividade; (ii) a não autorização, expressa ou tácita, do titular estrangeiro proprietário da marca no exterior (má-fé subjetiva); e (iii) ter sido o pedido impugnado efetuado por representante ou agente da marca estrangeira em nome próprio.

Uma vez prescrita a pretensão de nulidade e afastada a má-fé na obtenção do registro, consolidou-se a titularidade proprietária da marca pela consulente, daí decorrendo, conseqüentemente, como expressão da garantia constitucional

à propriedade privada (art. 5º, XXII, CR), o direito adquirido à renovação periódica, legítimo direito potestativo do proprietário da marca, sujeita tão somente a procedimento administrativo. O direito potestativo à renovação periódica não tem autonomia em relação à propriedade da marca, como se surgisse uma nova propriedade a cada renovação decenal; ele decorre da titularidade do registro originário da marca, como parte das faculdades inerentes ao domínio. Nem há se cogitar de má-fé superveniente na doutrina da propriedade, já que a fé só interessa, do ponto de vista jurídico, no momento aquisitivo do domínio da marca. A aquisição da propriedade, mesmo fosse esta proveniente de má-fé do usurpador, aqui inexistente, torna-se direito adquirido constitucionalmente garantido.

De mais a mais, a conduta da Speedo Internacional, opondo-se à marca após longo comportamento proativo em favor de seu desenvolvimento pelo titular brasileiro, viola a boa-fé objetiva nas relações comerciais (arts. 113 e 422, Código Civil). Afinal, a empresa estrangeira criou na consulente, ao longo de mais de 30 anos, a legítima expectativa quanto à regularidade de seu fundo de comércio, beneficiando-se economicamente desse relacionamento comercial, de tal modo que a tardia oposição revela conduta contraditória, como tal vedada pela ordem jurídica brasileira (*nemo potest venire contra factum proprium e tu quoque*).

### **3 Aquisição da propriedade da marca Speedo do Brasil, pela Multisport, por meio do registro. Direito adquirido de propriedade. Direito potestativo de renovação do registro**

A caducidade do registro da marca Speedo, ocorrida em 1976, sem que houvesse impugnação judicial ou extrajudicial ao requerimento de caducidade e à sua conseqüente extinção, tampouco oposição ao pedido de registro da marca Speedo no Brasil pela Consulente, equivale, no âmbito da teoria dos direitos reais, à modalidade de extinção do domínio por abandono do bem pelo proprietário com a intenção de não mais conservá-lo em seu patrimônio, desfazendo-se assim de sua titularidade (art. 1.276,<sup>1</sup> Código Civil).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> “Art. 1.276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade do Município ou à do Distrito Federal, se se achar nas respectivas circunscrições. §1º O imóvel situado na zona rural, abandonado nas mesmas circunstâncias, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade da União, onde quer que ele se localize. §2º Presumir-se-á de modo absoluto a intenção a que se refere este artigo, quando, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais”.

<sup>2</sup> A doutrina privatista clássica define abandono como “o ato pelo qual o proprietário se desfaz da coisa que lhe pertence, por não querer continuar seu dono” (GOMES, Orlando. *Direitos reais*. Rio de Janeiro:

No caso específico da propriedade industrial, o direito à ampla defesa e à publicidade de que é revestida a caducidade como modalidade extintiva do registro da marca (art. 142, III,<sup>3</sup> Lei nº 9.279/76) oferece ao legislador segurança jurídica quanto à intenção do proprietário em renunciar, de modo tácito, ao domínio. Torna-se significativo, por isso mesmo, o procedimento estabelecido pelo art. 143,<sup>4</sup> Lei nº 9.279/76, segundo o qual, mediante requerimento apresentado por qualquer interessado, diante do desuso por cinco anos de determinada marca, intima-se o titular a se manifestar e demonstrar “o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas” (art. 143, §2º, Lei nº 9.279/76), cabendo desta decisão recurso administrativo (art. 146,<sup>5</sup> Lei nº 9.279/76).

Ainda em nome do princípio da segurança jurídica, uma vez declarada a caducidade e protocolizado novo pedido de depósito, abre-se prazo de 60 (dias) para oposição, estabelecendo-se, se for o caso, ulterior contraditório (art. 158,<sup>6</sup> Lei nº 9.279/76). Além disso, uma vez concluído o exame, com o deferimento do pedido de registro, o legislador assegura aos interessados a nulidade administrativa do registro (art. 165,<sup>7</sup> Lei nº 9.279/76) e a ação judicial de nulidade no amplo prazo de 5 anos contados da sua concessão (art. 174,<sup>8</sup> Lei nº 9.279/76). Por outro lado, se o interessado for titular de marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP),

---

Forense, 2004. p. 211). Como assinala Clóvis Beviláqua, “No abandono, o proprietário deixa o que é seu, com a intenção de não o ter mais em seu patrimônio, porém, não manifesta a sua intenção. O abandono, porém, não se presume. Deve resultar de atos que indiquem de modo positivo” (BEVILÁQUA, Clóvis. *Código Civil dos Estados Unidos do Brasil*. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1975. v. 1. p. 1062-1063). V. também SANTOS, J. M. de Carvalho. *Código Civil brasileiro interpretado*, v. 8, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1961. p. 201-202.

<sup>3</sup> “Art. 142. O registro da marca extingue-se: [...] III - pela caducidade; [...]”.

<sup>4</sup> “Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. §1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas. §2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas”.

<sup>5</sup> “Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso”.

<sup>6</sup> “Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias. §1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. §2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei”.

<sup>7</sup> “Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei. Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável”.

<sup>8</sup> “Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão”.

assegura-se-lhe, alternativamente, a possibilidade de propor ação de adjudicação do registro com base no art. 6º *septies* (1), CUP (art. 166,<sup>9</sup> Lei nº 9.279/76).

Tamanha preocupação do legislador justifica-se, evidentemente, por conta do prestígio de que desfruta, na ordem jurídica, “a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (art. 2º, *caput*, Lei nº 9.279/76), amparados, ainda, pela tutela constitucional dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, fundamento da República (art. 1º, IV,<sup>10</sup> CR) e pela garantia fundamental da propriedade privada (art. 5º, XXII,<sup>11</sup> CR), cláusula pétrea insuscetível de deliberação até mesmo pelo Poder Constituinte derivado (art. 60 §4º, IV,<sup>12</sup> CR).

Significa dizer que os mesmos princípios e valores da ordem jurídica que protegem a titularidade da marca, dificultando a sua extinção, asseguram o direito adquirido de quem se torna, regularmente, novo proprietário de determinada marca (art. 5º, XXXVI,<sup>13</sup> CR). Na espécie, a caducidade da marca Speedo, que pertencia ao titular estrangeiro, seguida de depósito do pedido de marca e regular concessão do registro ao titular brasileiro, configura novo direito de propriedade, constitucionalmente tutelado como direito adquirido, que integra os pilares da ordem pública interna.

Uma vez adquirido o direito de propriedade, franqueiam-se ao titular da marca as faculdades de usar, fruir e dispor de seu direito (art. 1.228,<sup>14</sup> Código Civil), no âmbito do qual a renovação decenal do registro se situa como direito potestativo do proprietário, que poderá exercê-lo de modo unilateral, a depender exclusivamente de seu alvedrio.<sup>15</sup> O direito potestativo ou formativo, ao contrário do direito subjetivo, se caracteriza precisamente pelo poder conferido a seu titular de interferência na esfera jurídica alheia de modo imediato. O titular do direito potestativo atua por si próprio para satisfazer o seu interesse, valendo-se da ordem

<sup>9</sup> “Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º *septies* (1) daquela Convenção”.

<sup>10</sup> “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”.

<sup>11</sup> “Art. 5º [...] XXII - é garantido o direito de propriedade; [...]”.

<sup>12</sup> “Art. 60. [...] §4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...] IV - os direitos e garantias individuais”.

<sup>13</sup> “Art. 5º [...] XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; [...]”.

<sup>14</sup> “Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

<sup>15</sup> Na feliz síntese de Gama Cerqueira: “Depende, pois, da vontade do proprietário da marca perpetuar a sua propriedade por meio do registro, cuja anciandade se medirá pelo número de renovações feitas” (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. v. 1. t. 1. p. 244).

jurídica para o livre exercício do poder formativo sem a necessária intermediação ou prestação da qual depende, ao contrário, o credor para a satisfação do direito subjetivo de crédito.<sup>16</sup>

O direito à renovação da marca, portanto, como direito potestativo, deve ser exercido livremente, limitando-se o legislador, no art. 133, §1º, a prever procedimento administrativo (substancialmente unilateral, vale insistir, por depender exclusivamente do próprio titular) para o pagamento do respectivo emolumento:<sup>17</sup> “O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição”.

Nessa direção, o art. 128,<sup>18</sup> Lei nº 9.279/76, a que o aludido art. 133 determina a observância como condição para a renovação do registro, ao disciplinar quem pode requerer o registro, estabelece requisitos meramente formalmente à constituição da pessoa jurídica e ao exercício de seu objeto social. A análise quanto ao atendimento desses requisitos não importa, desse modo, reexame de mérito acerca da existência (ou inexistência) do direito de propriedade daquele que renova o registro da marca.

A compreensão do exercício da propriedade industrial como parte integrante do sistema jurídico de direito privado mostra-se imprescindível,<sup>19</sup> sob pena de se

<sup>16</sup> Como define Pietro Perlingieri: “O chamado direito potestativo, dito também direito discricionário ou poder formativo, representa uma situação subjetiva, cujo exercício determina uma vicissitude de uma relação jurídica: o titular do chamado poder formativo pode unilateralmente constituir, modificar ou extinguir uma situação subjetiva, apesar de isso implicar uma interferência na esfera jurídica de outro sujeito, impossibilitado de evitar, em termos jurídicos, o exercício do poder” (PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do direito civil: introdução ao direito civil-constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 123).

<sup>17</sup> Anota a doutrina especializada: “De salientar, ainda, que contrariamente ao que se estipulava no passado, o termo não é renovar, mas sim *prorrogar*. E os sentidos desta palavra são: protrair, alongar, dilatar (um prazo estabelecido), fazer durar além do prazo estabelecido, estender, ampliar etc. Logo não se pode entender, e muito menos admitir em função do previsto nesta lei, que a prorrogação deva ser revista, reexaminada ou estar sujeita a qualquer tipo de exigência porque através do preenchimento do formulário e do pagamento da retribuição o que se pode esperar é unicamente a prorrogação do prazo de vigência e nada mais” (SOARES, José Carlos Tinoco. *Comentários à Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 221-220).

<sup>18</sup> “Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. §1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. §2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros. §3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. §4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título”.

<sup>19</sup> Como assinala João da Gama Cerqueira, há de se compreender a propriedade industrial como “[...] *direito de propriedade*, com as mesmas notas da propriedade de direito comum, apenas diversificando em relação ao seu objeto, que é *incorpóreo*. Daí o nome de *propriedade imaterial*, que distingue essa propriedade. [...] Tratando, agora, das marcas industriais em particular, não nos apartamos dessas conclusões, considerando o direito sobre as marcas como um direito privado patrimonial, de natureza real, que tem por objeto bens ou coisas incorpóreas, tal como os outros direitos que compõem o quadro da propriedade

ferir a garantia constitucional da propriedade privada, reduzindo-a à mera autorização administrativa do Poder Público. Por isso, *tertius non datur*: ou bem se é proprietário, ao qual se assegura a renovação decenal do registro da marca, ou não se é proprietário *tout court*.

Nesse contexto, a má-fé subjetiva do possuidor, isto é, o conhecimento do vício possessório ou do título de propriedade alheia, do ponto de vista dogmático, interessa tão somente no momento da aquisição do domínio, tendo em vista que o sistema jurídico se mostra sensível a tal circunstância para a conversão da posse injusta em propriedade.<sup>20</sup> Ao proprietário, a partir do momento da aquisição do domínio, pouco importa a sua fé. A (boa ou má) fé se torna relevante, exclusivamente, quando se trata de adquirir ou explorar a propriedade alheia, sendo certo que o regime de acesso à propriedade ou de apropriação associa-se à boa ou má-fé. Usurpar, do ponto de vista técnico, é noção relacionada ao apossamento de bem alheio.

Tal esclarecimento se torna relevante para que se possa circunscrever a pesquisa da boa ou má-fé ao momento aquisitivo do domínio, já que, consoante o sistema legal, há uma única hipótese, prevista na Convenção de Paris (CUP), em que, em caráter excepcional, e sempre com vistas à modalidade aquisitiva de marca, considera-se imprescritível a nulidade do *registro* de marca notoriamente conhecida e *obtida* de má-fé. Eis a previsão contida nos art. 6º, *bis*, e 6º, *septies*, CUP, combinado com o art. 166 da Lei nº 9.276/76. Vale conferir os dispositivos legais:

Art. 6º. *bis* – Os países contratantes comprometem-se a recusar ou a invalidar, seja “ex officio”, se a legislação do país o permitir, seja a pedido do interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de comércio que for uma reprodução ou uma imitação suscetível de produzir confusão, de uma marca *que a autoridade competente do país de registro considerar que é notoriamente conhecida como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante* e utilizada para outros produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante.

imaterial” (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. v. 1. t. 1. p. 244).

<sup>20</sup> Na clássica lição de Ebert Chamoun: “Têm eficácia diversa a posse de boa-fé e a de má-fé. Não é razoável que, tendo má-fé, o possuidor tenha o ‘animus domini’. Pois se sabe que a coisa não lhe pertence, ou melhor, não lhe pode pertencer, pois que foi pela violência ou clandestinamente ou através de um abuso de confiança arrancada (a coisa) das mãos do seu verdadeiro dono ou possuidor, como é que pode a pessoa querer ser dono dela? Talvez não possa mesmo, mas esse seu ‘animus’ não deve ter nenhuma relevância jurídica. Eficácia essa que se relaciona precisamente com a conversão da posse em propriedade, mediante o transcurso do tempo que vai consolidar a aparência em que a posse às vezes consiste” (aulas de Direito Civil do 3º ano do curso de bacharelado da Faculdade de Direito da UERJ – então UEG –, no primeiro semestre de 1972, transcrita sem responsabilidade da cátedra).



## Art. 6 septies

(1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a mesmo que este agente ou representante justifique o seu procedimento.

Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º. septies (1) daquela Convenção.

A análise conjunta dos dispositivos transcritos da Convenção de Paris e da Lei nº 9.279/76 indica esta única hipótese em que a pretensão de adjudicação da marca se torna imprescritível no direito brasileiro, sujeita, assim, a três requisitos legais: (i) a notoriedade da marca no país em que se pretende fazer uso, no momento do depósito do pedido e no ramo de atividade; (ii) a não autorização, expressa ou tácita, do titular estrangeiro proprietário da marca no exterior (má-fé subjetiva); e (iii) ter sido o pedido impugnado efetuado por representante ou agente da marca estrangeira em nome próprio.

O primeiro requisito é eminentemente fático, escapando, por isso mesmo, do escopo da presente análise, bastando aqui registrar a não comprovação, segundo o magistrado de primeiro grau, da notoriedade da marca no mercado brasileiro nos anos 70, sendo a marca Speedo então pouco difundida no Brasil.

O segundo requisito para deflagrar a imprescritibilidade é a má-fé subjetiva na obtenção da marca. Na espécie, sob o ângulo da técnica jurídica, independentemente de se perquirir as possíveis intenções subjetivas que pudessem contaminar os espíritos há quase 40 anos, o comportamento das empresas estrangeiras ao longo de três décadas, não somente deixando de se opor ao registro, mas estimulando o desenvolvimento da marca no Brasil sob a titularidade da consulente, mostra-se incompatível com a caracterização de má-fé subjetiva por parte do titular da marca no Brasil. Tal cooperação permeou todo o *iter* procedimental da caducidade do registro anterior até o depósito e concessão dos registros de marca em disputa.

Finalmente, o terceiro requisito, também fático, ou seja, a circunstância de ser o pedido de registro levado a cabo por agente ou representante da marca estrangeira, não parece estar presente na hipótese em exame.

Vê-se, pois, que somente a má-fé subjetiva se constitui em requisito técnico (e não fático), a fim de assegurar a imprescritibilidade da pretensão de adjudicação da marca.

Convém repisar, entretanto, ainda uma vez, que a imprescritibilidade, que autoriza a adjudicação a qualquer tempo, refere-se sempre ao exame da forma de *obtenção* da marca (usurpação realizada de marca notória por representante ou agente), não se confundindo com uma espécie de autorização legislativa para controle permanente e perene da boa-fé do novo titular. Nem seria razoável imaginar que o futuro da propriedade, uma vez obtido o registro, dependeria, para todo o sempre, da concordância e do estado de espírito de terceiro, que não é titular da marca, de tal modo que, sem a sua permanente anuência, o proprietário da marca, regularmente concedida após registro regular, seria reduzido, subitamente, a possuidor de má-fé.

Dito diversamente, a imprescritibilidade da pretensão anulatória do registro refere-se, portanto, à lesão na aquisição da marca, somente relevando a má-fé no momento aquisitivo, para fins de verificação da irregularidade do registro. Uma vez concedido o registro, consolida-se a titularidade proprietária da marca, de tal modo que, à exceção de ação reivindicatória que pretenda demonstrar, mediante os requisitos legais apontados, a irregularidade do registro, desfrutará o titular da garantia constitucional da propriedade privada.

Resulta daqui, como expressão da garantia constitucional à propriedade privada (art. 5º, XXII, CR), o direito adquirido do titular à renovação periódica, legítimo direito potestativo do proprietário da marca, sujeito tão somente a procedimento administrativo previsto na lei especial, que constitui mera formalidade de renovação do prazo do registro,<sup>21</sup> independentemente, portanto, de qualquer prestação omissiva ou comissiva de terceiros.

Não há se cogitar, portanto, em “má-fé superveniente” na doutrina da propriedade, já que a esta só interessa, do ponto de vista jurídico, o momento aquisitivo do domínio da marca. A aquisição da propriedade, mesmo fosse esta proveniente

<sup>21</sup> Na clássica doutrina de Gama Cerqueira, ao comentar o dispositivo do antigo Código de Propriedade Industrial correspondente ao art. 133, Lei nº 9.279/76: “a renovação ou prorrogação não possui o caráter de um *novo registro*, quanto às condições legais de sua concessão, mas apenas no que se refere às suas formalidades extrínsecas, que são as mesmas prescritas para o registro. Não se trata de obter um novo registro, independente do anterior, mas de renovar, ou mais propriamente, de revalidar um registro efetuado em caráter definitivo, cuja vida se prolonga por efeito do ato de renovação. O que na realidade se renova é o prazo do registro, que recomeça a correr, e não o próprio registro, que permanece o mesmo e não se transforma em outro diferente. [...] Não se trata, pois, de registro novo, mas de simples ato conservatório de direitos” (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. v. 2. t. 2. p. 111).

de má-fé do usurpador, aqui inexistente, torna-se direito adquirido constitucionalmente garantido, como em qualquer posse injusta convertida em propriedade na ordem jurídica brasileira.

Se assim não fosse, caso se pretendesse submeter o registro a controle futuro quanto à fé do seu titular, instaurar-se-ia lancinante insegurança jurídica,<sup>22</sup> em desprestígio das garantias constitucionais do direito adquirido e da propriedade privada. Dessa maneira, em relação à propriedade industrial admitir-se-ia, ao arrepio do sistema constitucional, modalidade anômala de domínio, que bem se poderia designar como *minipropriedade* ou *propriedade de segunda classe*, sobre a qual incidiria sindicância permanente, e tendencialmente perpétua, quanto ao estado de espírito de seu titular (em face do arbítrio de terceiro não proprietário!).

Na hipótese vertente, em última análise, uma vez estabelecida a titularidade regular da marca Speedo, e considerando-se prescrita a pretensão à nulificação do registro, o direito potestativo à renovação decenal decorre do direito adquirido da propriedade privada, não sendo possível, sem grave violação das garantias constitucionais, a partição do domínio.

Por outro lado, o direito potestativo à renovação periódica, que sequer foi especificamente pleiteado pelo interessado, não é um *minus* em relação ao direito de propriedade, constituindo-se, ao reverso, em faculdade inerente ao domínio, cuja impugnação, por integrar o núcleo econômico da propriedade privada, deveria ser objeto de pedido autônomo, em que se assegurasse o contraditório e a ampla defesa por parte do titular da marca. Não é dado ao magistrado, por isso mesmo, *ex officio*, decepar o direito adquirido do proprietário da marca, suprimindo parte do aproveitamento econômico que lhe é assegurado, como garantia constitucional, mediante direito potestativo que integra faculdade inerente ao domínio. Do ponto de vista processual, tal decisão haveria de ser considerada *extra petita*.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Como assinala Gama Cerqueira: “[...] Dada a natureza da renovação, no seu processo não se admitem impugnações, nem questões relativas à validade do registro ou à idoneidade do sinal adotado, em face da lei ou de direitos de terceiros. A própria repartição não pode entrar no exame da marca para verificar a sua conformidade com a lei, competindo-lhe apenas constatar se as formalidades do pedido foram satisfeitas e exigir o seu cumprimento no caso de omissão. Se assim não fosse, o registro ficaria sujeito a periódicas revisões que lhe diminuiriam o valor e a segurança de que precisa se revestir” (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. v. 2. t. 2. p. 111-112).

<sup>23</sup> Como registra festejada doutrina processualista: “Fiel ao princípio dispositivo, o Código consagra o princípio de adstrição do juiz ao pedido da parte. [...] a sentença deverá ser a resposta jurisdicional ao pedido do autor, nos limites em que este o formulou. Afastando-se desses limites, a sentença decide *extra* ou *ultra petita*” (SANTOS, Moacyr Amaral. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1977. v. 4. p. 441-442).

## 4 Inexistência de má-fé da Speedo do Brasil. *Venire contra factum proprium* da Speedo Internacional: perda do direito de questionar a propriedade da marca de titularidade da Multisport

Ao lado do conceito subjetivo de má-fé, o qual, como visto, na teoria dos direitos reais, se resume ao conhecimento, por parte do possuidor injusto, do vício possessório na aquisição do domínio, o direito brasileiro incorporou a noção de boa-fé objetiva como princípio fundamental das relações obrigacionais, inserido nos arts. 113<sup>24</sup> e 422<sup>25</sup> do Código Civil brasileiro.

Expressão da solidariedade constitucional, fundamento da República (art. 3º, I, CR), a boa-fé objetiva se traduz de modo diversificado em suas três funções essenciais: como norma de interpretação; de criação de deveres anexos; e de limite negativo ao exercício irregular de direitos. Por conta da boa-fé objetiva, ao lado dos próprios interesses patrimoniais, os titulares das relações obrigacionais tornam-se vinculados, para além das cláusulas contratuais específicas, ao respeito das posições jurídicas alheias e do escopo econômico perseguido pelos demais partícipes dos negócios jurídicos alcançados pelo exercício de seus direitos.

Nessa perspectiva, como limite negativo ao exercício abusivo de direitos, por força do princípio da boa-fé objetiva, atribuiu-se autonomia conceitual, nos países de tradição romano-germânica, a vetusto provérbio latino segundo o qual *nemo potest venire contra factum proprium* (a ninguém é dado atuar contra fato próprio). Segundo tal norma de comportamento, amplamente aceita pela doutrina<sup>26</sup> e jurisprudência<sup>27</sup> brasileiras, determinados comportamentos contraditórios, que rompem legítima expectativa despertada pelo próprio comportamento anterior em sentido contrário, são vedados pela ordem jurídica.

<sup>24</sup> “Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.

<sup>25</sup> “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

<sup>26</sup> Sobre o tema, v., entre outros, FESTI, Fiorenzo. Il divieto di “venire contro il fatto proprio”. Milano: Giuffrè, 2007; DíEZ-PICAZO, Luis. *La doctrina de los propios actos*. Barcelona: Bosch, 1963; BORDA, Alejandro. *La teoría de los actos propios*. Buenos Aires: A Perrot, 1993. No direito brasileiro, SCHREIBER, Anderson. *A proibição de comportamento contraditório – Tutela da confiança e venire contra factum proprium*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, *passim*.

<sup>27</sup> Sobre a máxima *nemo potest venire contra factum proprium*, cf., na jurisprudência: “Assim é que o titular do direito subjetivo que se desvia do sentido teleológico (finalidade ou função social) da norma que lhe ampara (excedendo aos limites do razoável) e, após ter produzido em outrem uma determinada expectativa, contradiz seu próprio comportamento, incorre em abuso de direito encartado na máxima *nemo potest venire contra factum proprium*” (STJ, S1 – 1ª Seção. REsp nº 1.143.216/RS. Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.3.2010). V. também as célebres decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 86787/RS, e pelo Superior Tribunal de Justiça no exame dos recursos especiais nºs 95.539/SP e 47.015/SP.

Anote-se que o direito, de modo geral, não proíbe contradições pessoais ou mudança de comportamento. Antes, a vida social é marcada, de ordinário, por reconsiderações de posições anteriores, motivadas pela alteração das circunstâncias fáticas ou por simples expressão do livre arbítrio. O que não se admite, na ordem jurídica, é o comportamento contraditório em relação a fato anterior, do mesmo titular, que despertou confiança em terceiro, cuja atuação se pautou por tal legítima expectativa e, por isso mesmo, não pode ser prejudicado pela contradição perpetrada pelo agente do *venire*.<sup>28</sup>

O cenário típico do *venire* se descortina na hipótese em exame. Após a caducidade do registro da marca Speedo, a propriedade da marca foi adquirida pela consulente por meio da regular concessão, que se seguiu ao depósito do registro, mediante procedimento amplamente transparente, conforme os ditames legais, no âmbito do qual, assegurado o contraditório, inexistiu qualquer oposição, administrativa ou judicial, por parte da Speedo Internacional.

Além dessa omissão eloquente, a Speedo tornou-se colaboradora da consulente, mediante relações comerciais estáveis por cerca de 30 anos. Tal comportamento, que trouxe benefício certamente para ambas as partes, gerou a legítima expectativa na consulente quanto ao exercício incontestado da titularidade da marca até que, 34 anos do depósito do registro e 27 anos da concessão regular da marca, que assinala a aquisição formal da propriedade industrial, a companhia internacional altera drasticamente o seu comportamento, em contradição com toda a atividade desenvolvida anteriormente.

Tal contradição se torna ainda mais grave pelo fato de que, copartícipe da atividade empresarial desenvolvida em conjunto ao longo de três décadas, a companhia internacional beneficiou-se economicamente – o que parece ser incontroverso – do relacionamento estabelecido mutuamente, de tal modo que, tendo efetivamente se beneficiado (e não somente despertado confiança na consulente) de seu próprio comportamento anterior, apresenta-se agora a contestar as premissas de tal frutuoso relacionamento. Configura-se aqui o que se tem designado,

<sup>28</sup> Afirma-se em doutrina: “A segunda conduta por se revelar em contradição com a primeira, denominada *factum proprium*, apresenta-se como um inadmissível exercício de um direito, sempre que infringe a boa-fé, pois age de tal modo, que faz ‘valer um direito em contradição com sua conduta anterior, na qual a outra parte confia’. Portanto, a proibição do *venire contra factum proprium* encontra seu fundamento no princípio da boa-fé objetiva ou mais especificamente, em um elemento que a esta compõe: a proteção da confiança gerada na contraparte. É a confiança que também funciona como critério para proibir o *venire contra factum proprium*, e de tal modo que se deve proceder à análise sobre se o primeiro comportamento é capaz de gerar na contraparte, a confiança. Então, a segunda conduta, que violar a primeira, mostra-se como inadmissível ou abusiva. Esta última será passível de valoração que permeia entre o lícito e o ilícito e de forma tal que dos danos por esta engendrados, advém uma ‘responsabilidade pela confiança’, isto é, resultante de uma ‘autovinculação’ do autor do *factum proprium*” (PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. *O abuso do direito e as relações contratuais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 268).

em doutrina, como *tu quoque*, uma subespécie do *venire*, em alusão à reação indignada de Cesar diante da espada assassina de seu filho adotivo Brutus, na cena de traição dramaticamente imortalizada por Shakespeare.<sup>29</sup>

Na hipótese dos autos, portanto, ainda que (i) não estivesse prescrita a pretensão de adjudicação da marca; (ii) se pudesse cogitar de má-fé na obtenção do registro; e (iii) se houvesse pleiteado a proibição de renovação dos registros, todos esses pleitos de adjudicação, nulidade do registro, indenização por perdas e danos e não renovação dos registros se encontrariam colidentes com a ordem jurídica brasileira, por violarem a boa-fé objetiva, nas modalidades do *venire contra factum proprium* e do *tu quoque*.

## 5 Resposta aos quesitos

**1 Queira o ilustre parecerista esclarecer se a caducidade de um registro por falta de uso da marca, conforme previsto nos arts. 142 e 143, inc. II, da Lei nº 9.279/96 (“Lei da Propriedade Industrial”) e no artigo correspondente da revogada Lei nº 5.772/1971, vigente à época dos fatos, sem qualquer oposição administrativa ou judicial por parte do seu titular, pode ser interpretada, perante terceiros, como um abandono do referido bem?**

**Resposta:** Sim. A caducidade do registro por falta de uso da marca, sem que houvesse impugnação judicial ou extrajudicial ao requerimento de caducidade e à sua conseqüente extinção, tampouco oposição ao pedido de registro da marca Speedo no Brasil pela Consulente, equivale, no âmbito da teoria dos direitos reais, à modalidade de extinção do domínio por abandono do bem pelo proprietário com a intenção de não mais conservá-lo em seu patrimônio, desfazendo-se assim de sua titularidade (art. 1.276, Código Civil).

<sup>29</sup> Na lição de Antonio Junqueira de Azevedo: “todas as nações têm expressões de condenação a esse comportamento dúplice. [...] A mesma ideia vem expressa na doutrina alemã (Larenz e Teubner) com alusão à célebre frase de Júlio Cesar, *tu quoque*, a significar ‘até você que agiu desse modo, vem agora exigir de mim um comportamento diferente?’. Uma aplicação do *tu quoque* no direito brasileiro pode ser percebida na exceção de contrato não cumprido (art. 1.092 do CC bras.); quem não executou sua prestação no contrato sinalagmático não pode exigir, da parte contrária, a contraprestação. Há várias outras situações legalmente previstas nas quais também se percebe a perda de um direito, justamente pelas indevidas atitudes anteriormente tomadas. [...] A jurisprudência brasileira é fértil em não admitir a duplicidade de comportamento” (AZEVEDO, Antonio Junqueira de. *Estudos e pareceres de direito privado*. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 169).

**2 Caso a resposta ao quesito anterior seja positiva, queira esclarecer se o depósito do pedido de registro da marca Speedo, realizado pela Manufatura de Roupas Lord S.A., em 9.6.1976, pode ser considerado um ato de má-fé, levando-se em conta, principalmente, que a caducidade do antigo registro ocorreu sem que tenha havido qualquer impugnação por parte da titular, seja no âmbito administrativo ou judicial.**

**Resposta:** Não. A se considerar a caducidade do antigo registro sem que tenha havido impugnação por parte do titular da marca, no âmbito administrativo ou judicial, não havia, no Brasil, titular da marca Speedo por ocasião do depósito do pedido de registro pela Multisport, razão pela qual não se poderia falar em má-fé. De todo modo, na espécie, sob o ângulo da técnica jurídica, independentemente de se perquirir as possíveis intenções subjetivas que pudessem contaminar os espíritos há quase 40 anos, o comportamento das empresas estrangeiras ao longo de três décadas, não somente deixando de se opor ao registro, mas estimulando o desenvolvimento da marca no Brasil sob a titularidade da consulente, mostra-se incompatível com a caracterização de má-fé subjetiva por parte do titular da marca no Brasil. Tal cooperação permeou todo o *iter* procedimental da caducidade do registro anterior até o depósito e concessão dos registros de marca em disputa. Tampouco existiria “má-fé superveniente” na doutrina da propriedade, já que a esta só interessa, do ponto de vista jurídico, o momento aquisitivo do domínio da marca. A aquisição da propriedade, mesmo fosse esta proveniente de má-fé do usurpador, aqui inexistente, torna-se direito adquirido constitucionalmente garantido, como em qualquer posse injusta convertida em propriedade na ordem jurídica brasileira.

**3 Queira o ilustre parecerista informar se a existência de um longo relacionamento comercial entre a Speedo Internacional e as apelantes a partir de 1977, antes, portanto, da concessão do registro da marca Speedo à Manufatura de Roupas Lord S.A., demonstraria a aceitação da titularidade dos apelantes sobre a marca Speedo no Brasil? Em caso positivo, qual seria o efeito jurídico dessa aceitação?**

**Resposta:** Sim. A existência de longo relacionamento comercial entre a Speedo Internacional e as apelantes desde 1977 até 2006 despertou nas apelantes a legítima expectativa quanto à titularidade da marca Speedo no Brasil e à regularidade de seu exercício durante 34 anos a contar do depósito do registro e 27 anos da concessão regular da marca, a denotar inequívoca aquisição formal da propriedade da marca Speedo no Brasil pelas apelantes.

**4 Queira o ilustre parecerista informar qual o efeito que a conduta contraditória da Speedo International, amplamente descrita na r. sentença, deve ter sobre a demanda. Está correta a conclusão a que chegou o MM. Juiz sentenciante no sentido de que a conduta contraditória da Speedo International teria por consequência a suspensão dos efeitos da má-fé das apelantes?**

**Resposta:** A conduta da Speedo Internacional de questionar a titularidade da marca, no Brasil, pelas apelantes após ter com elas desenvolvido relações comerciais estáveis por cerca de 30 anos e ter auferido benefícios econômicos dessa relação, configura comportamento contraditório e *tu quoque*, ambos vedados pelo ordenamento jurídico brasileiro. Em consequência, impede-se que a Speedo Internacional questione a titularidade da marca Speedo no Brasil pelas apelantes, acarretando a perda desse direito.

De outra parte, a conduta contraditória da Speedo Internacional não tem o condão de suspender os efeitos da suposta má-fé das apelantes, ainda que essa tivesse se configurado *in casu*, o que não ocorreu. A má-fé consubstancia-se no conhecimento do vício possessório ou do título de propriedade alheia, sendo avaliada, do ponto de vista dogmático, tão somente no momento da aquisição do domínio. Ao proprietário, a partir do momento da aquisição do domínio, pouco importa a sua fé. Por conseguinte, tendo as apelantes adquirido a propriedade da marca Speedo no Brasil não há se cogitar de má-fé superveniente cujos efeitos se suspenderiam com o comportamento contraditório da Speedo Internacional.

**5 Queira o ilustre parecerista informar se o suposto direito da Speedo International sobre a marca Speedo continuaria oponível às apelantes, após: (i) a extinção do registro da marca por falta de uso, sem qualquer impugnação; e (ii) quase 3 (três) décadas de relacionamento comercial e de uso da marca no Brasil pelas apelantes, sem qualquer questionamento. Tais fatos inviabilizam a discussão acerca da alegada má-fé no ato do registro de marca?**

**Resposta:** Tendo em conta (i) a extinção do registro da marca por falta de uso, sem qualquer impugnação; (ii) quase 3 (três) décadas de relacionamento comercial e de uso da marca no Brasil pelas apelantes, sem qualquer questionamento; e (iii) o direito adquirido de propriedade da marca Speedo no Brasil pelas apelantes, com proteção constitucional, inexistente direito da Speedo Internacional em pleitear a adjudicação da marca ou a nulidade dos registros, tendo em conta que essas pretensões se encontram extintas pela prescrição, em preservação do princípio da segurança jurídica. Tais fatos inviabilizam, portanto, qualquer discussão acerca da suposta má-fé das apelantes no ato de registro da marca.



**6 Quais são os requisitos legais para a renovação de um registro de marca? O ato de renovação do registro implica novo exame de mérito, com a verificação da presença dos requisitos legais? A r. sentença violou o direito de propriedade das apelantes sobre a marca Speedo, ao proibir o INPI de proceder à renovação dos registros?**

**Resposta:** O proprietário da marca, titular do direito adquirido de propriedade, possui direito potestativo à sua renovação, podendo exercê-lo de acordo com o seu arbítrio, sem que qualquer pessoa possa se opor ao seu exercício. De acordo com a lei especial, para a renovação do registro da marca, o art. 133, Lei nº 9.275/96, limita-se a prever procedimento administrativo (substancialmente unilateral, por depender exclusivamente do próprio titular) para o pagamento do respectivo emolumento e a comprovação de requisitos formais de regularidade da constituição da pessoa jurídica e do exercício da atividade social. Por conseguinte, a análise quanto ao atendimento desses requisitos não importa reexame de mérito acerca da existência (ou inexistência) do direito de propriedade daquele que renova o registro da marca. Diante disso, a sentença violou o direito de propriedade das apelantes sobre a marca Speedo, ao proibir o INPI de proceder à renovação dos registros.

**7 O ato de renovação do registro pode ser considerado um *minus*, quando comparado ao ato de concessão do registro, ou são direitos de natureza diversa? Caso seja um *minus*, queira informar se a prescrição do direito de ação, reconhecida na r. sentença, deve ser aplicada também sobre a referida pretensão. Caso seja um direito de natureza diversa, queira o ilustre parecerista informar se a r. sentença pode ser considerada *extra petita*?**

**Resposta:** O ato de renovação do registro não consiste em *minus* relativamente ao ato de concessão do registro. Cuida-se de direito potestativo à renovação periódica, que sequer foi especificamente pleiteado pelo interessado, traduzindo faculdade inerente ao domínio, cuja impugnação, por integrar o núcleo econômico da propriedade privada, deveria ser objeto de pedido autônomo, em que se assegurasse o contraditório e a ampla defesa por parte do titular da marca. Não é dado ao magistrado, por isso mesmo, *ex officio*, deparar o direito adquirido do proprietário da marca, suprimindo parte do aproveitamento econômico que lhe é assegurado, como garantia constitucional, mediante direito potestativo que integra faculdade inerente ao domínio. Do ponto de vista processual, a sentença há de ser considerada *extra petita*.

---

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2002 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

TEPEDINO, Gustavo. A proteção da boa-fé na propriedade industrial. *Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil*, Belo Horizonte, v. 18, p. 199-215, out./dez. 2018. Parecer.

---