

DIREITO DE PRECEDÊNCIA MARCÁRIA E EFEITO DEFENSIVO: LIMITES DA CONTINUIDADE DO USO NO SISTEMA ATRIBUTIVO

TRADEMARK PRIORITY AND DEFENSIVE EFFECT: LIMITS OF CONTINUED USE IN A REGISTRATION-BASED SYSTEM

Rafael Macedo¹

Vanessa Schuerz²

Resumo: O artigo examina, no campo da propriedade industrial, se o direito de precedência previsto no art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996 pode produzir, além da preferência ao registro, efeito defensivo autônomo capaz de legitimar a continuidade do uso de sinal colidente diante de registro válido de terceiro. O objetivo é separar uso anterior, precedência, propriedade, exclusividade, nulidade e coexistência, categorias frequentemente sobrepostas na prática decisória. A pesquisa é jurídico-dogmática e qualitativa, com análise normativa, bibliográfica, jurisprudencial e documental, acrescida de direito comparado instrumental e de estudo de caso paradigmático. O exame do REsp nº 1.464.975/PR, de precedentes correlatos, do Manual de Marcas do INPI e da literatura recente indica que o uso anterior qualificado cria posição preferencial voltada à aquisição ou desconstituição do título, mas não gera, isoladamente, propriedade nem licença permanente de coexistência. Conclui-se que eventual continuidade do uso exige fundamento jurídico autônomo, como especialidade, territorialidade, registro próprio ou outra limitação do direito de exclusiva. Propõe-se compreender o modelo brasileiro como sistema atributivo com regra corretiva de precedência fundada no uso anterior.

Palavras-chave: Direito de precedência. Efeito defensivo. Uso anterior. Registro de marca. Sistema atributivo.

Abstract: This article examines, within industrial property law, whether the right of priority established by Article 129(1) of Brazilian Industrial Property Law may produce, beyond priority to registration, an autonomous defensive effect capable of legitimizing continued use of a conflicting sign against a valid third-party registration. It seeks to separate prior use, priority, ownership, exclusivity, invalidity, and coexistence, categories often conflated in adjudication. The study follows a qualitative legal-dogmatic method, combining statutory, bibliographic, case-law, and documentary analysis with instrumental comparative law and a paradigmatic case study. Examination of Special Appeal No. 1,464,975/PR, related precedents, the Brazilian Patent and Trademark Office Trademark Manual, and recent scholarship indicates that qualified prior use creates a preferential legal position directed at obtaining or invalidating title, but does not, by itself, generate ownership or a permanent license to coexist. The article concludes that continued use requires an autonomous legal basis, such as specialty, territoriality, an independent registration, or another limitation on exclusive rights. It proposes describing Brazil as a registration-based system with a corrective priority rule grounded on prior use.

Keywords: Right of priority. Defensive effect. Prior use. Trademark registration. Registration-based system.

¹ Advogado. Pós-Doutor em Ciências Jurídico-Econômicas (Universidade de Lisboa). Doutor em Teoria Geral do Direito e Filosofia na Universidade de São Paulo (2017). Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2008). Professor do Centro Universitário Alfredo Nasser – UNIFAN.

² Doutoranda e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e bacharela em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8247-3698>.

ISSN 1980 - 8860



1. INTRODUÇÃO

A aquisição do direito sobre a marca, no sistema brasileiro, parece oferecer uma resposta normativa simples: a propriedade se adquire pelo registro validamente expedido e, a partir dele, assegura-se ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional. O art. 129, caput, da Lei nº 9.279/1996 (LPI) formula essa regra em termos inequívocos. O mesmo dispositivo, contudo, reconhece, no § 1º, que o uso anterior de boa-fé pode conferir a quem já utilizava o sinal, nas condições legalmente estabelecidas, direito de precedência ao registro. A justaposição dessas duas normas desloca o problema da mera cronologia para a definição da natureza e dos efeitos da posição jurídica atribuída ao pré-utente.³

O debate costuma ser descrito mediante a oposição entre registro e uso. Essa formulação, embora intuitiva, é insuficiente. O registro pode ser o fato constitutivo da propriedade sem que o primeiro depósito seja absolutamente imune a situações materiais anteriores; de igual modo, o uso pode gerar prioridade juridicamente protegida sem converter-se, por isso, em fonte autônoma de propriedade. A dificuldade dogmática surge precisamente quando se confundem quatro planos diferentes: o fato histórico do uso, a posição preferencial dele derivada, o título registral e a licitude do uso concreto depois que um dos agentes obtém o registro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampliou a importância prática dessa distinção ao reconhecer que o direito de precedência pode ser exercido mesmo após a concessão do registro, mediante processo administrativo de nulidade ou ação judicial de nulidade. No REsp nº 1.464.975/PR, a Terceira Turma afirmou que o usuário anterior qualificado pode tornar efetiva a precedência contra registro já concedido, preservadas as vias e os requisitos próprios do sistema de invalidação.⁴ O REsp nº 1.673.450/RJ reiterou a possibilidade de exercício posterior e acrescentou que a precedência deve ser interpretada em conjunto com o princípio da especialidade e com a possibilidade de convivência dos sinais.⁵

Esse desenvolvimento resolve uma questão, mas abre outra. Se o uso anterior pode, pela via própria, conduzir à nulidade do registro posterior, seria possível invocá-lo apenas como defesa em ação de abstenção, sem desconstituir o título adversário, para assegurar a continuidade do uso? Em termos mais precisos: o direito de precedência limita apenas quem deve obter ou conservar o registro ou também produz, por si, um direito autônomo de coexistência? Essa é a questão central deste artigo.

A hipótese submetida a teste é a de que o sistema brasileiro continua atributivo quanto à aquisição da propriedade e da exclusividade marcárias. O uso anterior qualificado cria posição jurídica material de preferência, apta a corrigir a prioridade cronológica do depósito e, pelas vias legalmente previstas, a afetar a subsistência de registro incompatível. Essa posição,

³ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/acao-a-informacao/institucional/atos-normativos/leis/lei-no-9-279-de-14-de-maio-de-1996>. Acesso em: 16 ago. 2026.

⁴ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). Recurso Especial nº 1.464.975/PR. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Julgado em 1 dez. 2016. DJe, 14 dez. 2016. Disponível em: https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.exe/ITA?dt=20161214&formato=PDF&nreg=201401604686&s_alvar=false&seq=1558771&tipo=0. Acesso em: 16 ago. 2026. p. 6-7.

⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). Recurso Especial nº 1.673.450/RJ. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Julgado em 19 set. 2017. DJe, 26 set. 2017. Disponível em: https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.exe/ITA?dt=20170926&formato=PDF&nreg=201700555084&s_alvar=false&seq=1636047&tipo=0. Acesso em: 16 ago. 2026. p. 8-10.

ISSN 1980 - 8860



entretanto, não equivale automaticamente a propriedade, licença legal ou imunidade contra tutela inibitória. O direito de continuar usando o sinal deve ser investigado em plano distinto e pode resultar de fundamentos autônomos, como especialidade, territorialidade, proteção de nome empresarial, registro próprio, consentimento, coexistência juridicamente admissível ou outras limitações do direito de exclusiva.

A pesquisa adota método jurídico-dogmático e abordagem qualitativa. São combinadas análise normativa da LPI, revisão bibliográfica, exame de precedentes do STJ, estudo da prática administrativa do INPI e direito comparado instrumental. O contraste entre modelos *use-based* e *registration-based* é utilizado apenas para esclarecer a função constitutiva do registro e os possíveis efeitos secundários do uso, sem pretensão de reconstrução integral de ordenamentos estrangeiros. Como teste das categorias propostas, é empregado o litígio Synagro vs. Sinagro, no qual sentença e acórdão atribuíram consequências distintas ao uso anterior e à precedência. O caso funciona como estudo instrumental, não como prova empírica representativa da jurisprudência nacional. A investigação concentra-se, portanto, no chamado efeito defensivo da precedência e nos limites de sua construção dogmática, distinguindo-o da propriedade, da exclusividade e da continuidade do uso.

A contribuição específica da pesquisa consiste em distinguir analiticamente os diferentes efeitos jurídicos do uso anterior e, a partir dessa decomposição, demonstrar que o chamado efeito defensivo não decorre necessariamente do direito de precedência. A proposta busca reconstruir a relação entre pré-uso e registro sem abandonar a natureza atributiva do sistema brasileiro, preservando, simultaneamente, a eficácia corretiva da precedência e a necessidade de fundamento jurídico autônomo para eventual continuidade do uso.

2. REGISTRO E USO NA AQUISIÇÃO DOS DIREITOS MARCÁRIOS

2.1. Funções econômicas e jurídicas da marca

A marca exerce função de organização do mercado. Ela permite individualizar a origem empresarial de produtos e serviços, reduzir custos de busca e acumular reputação em torno de um sinal. A proteção jurídica, por isso, não pode ser explicada apenas pela analogia com a propriedade de bens corpóreos. O exclusivo marcário é funcional: assegura ao titular um campo de diferenciação, mas sua extensão depende da relação entre o sinal, os produtos ou serviços e o risco de confusão ou associação. Ascensão observa que a especialidade integra a própria racionalidade da marca, pois a tutela não representa apropriação abstrata do signo em todos os mercados, e sim proteção de sua função distintiva em determinado contexto competitivo.⁶

Essa dimensão funcional também se evidencia na teoria econômica da propriedade intelectual. Fisher identifica, entre as justificações econômicas das marcas, a redução dos custos de informação e o estímulo a investimentos reputacionais, já que o consumidor consegue associar experiências anteriores a uma origem empresarial identificável.⁷ O direito de exclusiva, portanto, não é um fim em si mesmo: ele estrutura incentivos, reduz assimetrias informacionais e preserva a capacidade do sinal de organizar escolhas no mercado.

⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito intelectual, exclusivo e liberdade. Revista Esmafe: Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, Recife, n. 3, p. 125-145, mar. 2002. Citação em p. 128-132.

⁷ FISHER, William W. Theories of intellectual property. In: MUNZER, Stephen R. (ed.). New essays in the legal and political theory of property. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. p. 168-199. Citação em p. 169-170.

A consequência metodológica é importante. Em conflitos que envolvem registro e uso anterior, não basta perguntar quem chegou primeiro. É preciso separar a titularidade do signo, a função que ele desempenha no mercado e o âmbito juridicamente protegido. A jurisprudência recente sobre marca e nome empresarial confirma essa necessidade ao combinar anterioridade, especialidade e territorialidade em vez de adotar um critério cronológico isolado.⁸

2.2. Modelos *use-based* e *registration-based*

A classificação comparada entre modelos *use-based* e *registration-based* é útil desde que empregada como tipo ideal. Nos primeiros, o uso possui papel originário relevante na formação de direitos sobre o sinal; nos segundos, o registro é o centro de gravidade da aquisição do exclusivo. A distinção não significa que sistemas registrais ignorem completamente o uso nem que sistemas baseados no uso dispensem o registro. O que muda é a função jurídica atribuída a cada fato.

Em um modelo *registration-based*, o uso pode produzir efeitos de prioridade, distintividade adquirida, proteção concorrencial, notoriedade ou defesa de situações anteriores sem se transformar no fato constitutivo da propriedade. Da mesma forma, modelos que reconhecem direitos pelo uso podem atribuir ao registro funções de ampliação territorial, publicidade, presunção e estabilização. O relatório comparativo utilizado como base desta pesquisa já ressaltava que as categorias *use-based* e *registration-based* indicam centros de gravidade, não sistemas absolutamente puros.⁹

Essa observação permite distinguir duas noções frequentemente confundidas no debate brasileiro: *first-to-file* e *registration-based* system. *First-to-file* indica, em termos simplificados, a prioridade do primeiro pedido; *registration-based* indica que a propriedade depende do registro. É possível corrigir a prioridade do primeiro depositante sem abandonar o registro como fato constitutivo. O direito de precedência pode, portanto, excepcionar a ordem cronológica dos pedidos e ainda assim permanecer interno a um sistema atributivo.

Em perspectiva comparada, essa tensão ultrapassa o debate terminológico brasileiro. A contraposição entre modelos centrados no uso e modelos centrados no registro revela um problema comum de desenho institucional: definir em que medida situações materiais anteriores podem corrigir a prioridade formal sem deslocar o registro de sua função constitutiva. A análise desenvolvida neste artigo insere o direito de precedência brasileiro nesse problema mais amplo, sem pretender equiparar ordenamentos distintos ou converter o estudo em investigação de direito comparado autônoma.

2.3. O sistema atributivo brasileiro e a diferença entre depósito e propriedade

A LPI brasileira estabelece que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido. O Manual de Marcas do INPI adota expressamente a mesma leitura: propriedade e uso exclusivo só são adquiridos pelo registro; como regra, a prioridade pertence

⁸ ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção; PORTELLA, Raphael Ricci. Conflito entre marca e nome empresarial sob a ótica da jurisprudência do STJ. Revista Jurídica Unicuritiba, Curitiba, v. 3, n. 79, p. 250-280, jul./set. 2024. Disponível em: <https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/7339>. Acesso em: 16 ago. 2026.

⁹ MACEDO, Rafael Rocha de. Direitos humanos, mercado e globalização: uma problemática contemporânea. Curitiba: CRV, 2017. p. 11-19.
ISSN 1980 - 8860

ao primeiro depositante, mas essa prioridade comporta a exceção do usuário anterior de boa-fé.¹⁰ A sequência é conceitualmente relevante: depósito não é propriedade, e precedência não é propriedade. O depósito inicia uma pretensão administrativa; o registro constitui o título; a precedência pode determinar qual pretensão deve prevalecer.

A distinção aparece com ainda maior nitidez quando se observam outros institutos da própria LPI. Para patentes e desenhos industriais, os arts. 45 e 110 asseguram expressamente ao usuário anterior de boa-fé direito de continuar a exploração nas condições anteriores. O art. 129, § 1º, ao tratar de marcas, adota formulação diferente: confere direito de precedência ao registro. A diferença textual não resolve sozinha toda a controvérsia, mas constitui dado sistemático relevante. Quando o legislador quis criar um direito explícito de continuação da exploração, soube fazê-lo; no capítulo das marcas, escolheu proteger o pré-utente mediante preferência ao título.¹¹

Por isso, a expressão 'sistema atributivo mitigado', comum na doutrina e na jurisprudência, exige cautela. Oliveira emprega a noção para indicar que o uso anterior tensiona a soberania prática do primeiro depósito.¹² Furtunato, Pêgo e Pupo, por outro lado, enfatizam a necessidade de leitura restritiva da precedência para preservar segurança e previsibilidade do sistema registral.¹³ As duas posições podem ser parcialmente reconciliadas se a mitigação for localizada na prioridade registral e na estabilidade do título sujeito a invalidação, e não no fato constitutivo da propriedade.

3. O DIREITO DE PRECEDÊNCIA DO ART. 129, § 1º, DA LPI

3.1. Requisitos e estrutura normativa

O § 1º do art. 129 exige uso juridicamente qualificado. O interessado deve agir de boa-fé; utilizar o sinal no País; fazê-lo por pelo menos seis meses antes da prioridade ou do depósito conflitante; empregar marca idêntica ou semelhante; e destiná-la a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. A norma não premia mera antiguidade empresarial. Ela protege determinada ocupação marcária anterior, conectada à função distintiva do signo e ao mesmo espaço concorrencial em que se pretende constituir o registro posterior.¹⁴

A prática administrativa atual densifica esses requisitos. O Manual de Marcas de 2026 exige que o usuário anterior, ao invocar a precedência em oposição, apresente prova de uso e demonstre depósito de pedido próprio. Se ambas as partes comprovarem pré-uso qualificado, o INPI volta a privilegiar quem primeiro depositou, o que confirma que o uso anterior não opera

¹⁰ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Manual de Marcas. Rio de Janeiro: INPI, 2026a. Atualização de 23 jun. 2026. Disponível em: <https://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 16 ago. 2026. p. 23.

¹¹ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

¹² OLIVEIRA, Angelo da Silva. Precedência de uso no direito de marcas. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 1179-1192, jan. 2022. DOI: 10.51891/rease.v8i1.3949. Citação em p. 1180-1184.

¹³ FURTUNATO, Kone Prieto; PÊGO, Lucas Ramires; PUPO, João. O direito de precedência e o princípio da ponderação na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): limites à relativização do sistema atributivo marcário. Revista da EMARF, Rio de Janeiro, v. 44, n. 1, p. 77-84, maio/out. 2026. Disponível em: <https://emarf.trf2.jus.br/sites/default/publico/emarf/publicacoes/pdfs/Revista%20vol%2044.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2026. Citação em p. 78-84.

¹⁴ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

ISSN 1980 - 8860



como um critério ilimitado de antiguidade material.¹⁵ No processo administrativo de nulidade, o reconhecimento da precedência fica condicionado à concessão do pedido depositado pela impugnante; somente então o registro atacado poderá ser considerado nulo com base no § 1º.¹⁶

Essa disciplina é especialmente reveladora. O uso anterior produz efeito jurídico forte, pois pode superar registro concedido a terceiro, mas o resultado institucional continua sendo organizado em torno do título. O pré-utente não recebe, pelo simples fato do uso, um certificado implícito de propriedade. Ele recebe uma posição preferencial que deve ser convertida em registro próprio ou utilizada como fundamento de invalidação do registro incompatível.

3.2. Natureza jurídica: fato, posição preferencial e título

A decomposição do instituto em três níveis evita parte das ambiguidades. O uso anterior é fato jurídico qualificante. A precedência é a posição subjetiva preferencial que nasce quando os requisitos legais se verificam. O registro é o título constitutivo da propriedade e da exclusividade. Pereira dedica parte substancial de seu estudo justamente à natureza jurídica do direito de precedência e aos sistemas de aquisição da propriedade marcária, evidenciando que a discussão não se reduz ao momento procedimental da oposição.¹⁷

Essa posição preferencial possui conteúdo material. Não se trata de simples vantagem de fila perante o INPI. A possibilidade de desconstituir registro incompatível, reconhecida pelo STJ e incorporada à prática administrativa, mostra que a precedência afeta a legitimidade da apropriação registral posterior. Mas a materialidade da posição não a torna idêntica à propriedade. Hughes lembra, em perspectiva mais geral, que direitos de propriedade intelectual são feixes de posições jurídicas cujos limites fazem parte da própria arquitetura do instituto.¹⁸ No caso brasileiro, a precedência integra esse feixe como direito formativo voltado ao título, e não como exclusivo pleno previamente constituído.

O § 2º do art. 129 reforça essa leitura ao permitir cessão da precedência apenas juntamente com o negócio diretamente relacionado ao uso da marca. O vínculo empresarial demonstra que o direito não é mera expectativa processual; ao mesmo tempo, a lei continua falando em precedência 'ao registro'. A melhor reconstrução, portanto, é a de uma posição material preferencial com finalidade aquisitiva mediata.

3.3. Exercício administrativo e judicial

Durante anos, parte da doutrina e da jurisprudência sustentou que a precedência deveria ser exercida no curso do processo administrativo, especialmente por oposição. Oliveira registra esse percurso e a tensão entre segurança do registro e possibilidade de arguição posterior.¹⁹ A inflexão mais importante ocorreu com o REsp nº 1.464.975/PR, no qual a Terceira Turma assentou que o direito pode ser reivindicado depois da concessão, mediante processo administrativo de nulidade ou ação judicial de nulidade.²⁰

¹⁵ INPI. Manual de Marcas, 2026a, p. 245-247.

¹⁶ INPI. Manual de Marcas, 2026a, p. 324.

¹⁷ PEREIRA, Renata Ribeiro. Direito de precedência: um estudo sobre a comprovação de uso anterior de marca. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. p. 31-42; 58-68.

¹⁸ HUGHES, Justin. The philosophy of intellectual property. Georgetown Law Journal, Washington, D.C., v. 77, p. 287-366, 1988. Citação em p. 294-296.

¹⁹ OLIVEIRA, Angelo da Silva. Precedência de uso no direito de marcas, 2022, p. 1184-1191.

²⁰ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.464.975/PR, 2016, p. 6-7.

ISSN 1980 - 8860



O Parecer nº 00043/2021 da Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI incorporou essa orientação e reviu entendimento administrativo anterior. A autarquia passou a admitir expressamente a arguição de precedência em processo administrativo de nulidade, interpretação hoje consolidada no Manual de Marcas.²¹ A mudança não elimina prazos nem requisitos: ela apenas reconhece que a ausência de oposição não extingue necessariamente a posição material antes de esgotadas as vias legais de invalidação.

Micheli identifica precisamente o problema de segurança jurídica produzido por essa ampliação temporal. Se o registro pode ser questionado depois da concessão com base em uso anterior não suscitado no procedimento originário, a certeza registral deixa de significar incontestabilidade imediata.²² A objeção é relevante, mas deve ser colocada nos termos corretos. Todo sistema registral admite mecanismos de nulidade; estabilidade e intangibilidade não são sinônimos. O ponto decisivo é definir quais causas de invalidação permanecem disponíveis, por quanto tempo e com quais consequências.

3.4. Três precedentes e uma distinção fundamental

O REsp nº 1.464.975/PR constitui o precedente mais citado sobre o tema. O objeto era ação anulatória de registro. As instâncias ordinárias haviam reconhecido que a autora utilizava de boa-fé, há anos, sinal destinado a produtos idênticos ou semelhantes antes do depósito feito por terceiro e que a coexistência das marcas era inviável. O STJ manteve a nulidade e afirmou que a LPI protege o usuário anterior garantindo-lhe, preenchidos os requisitos, direito ao registro; se a precedência for invocada após a concessão, pode ser exercida por processo administrativo de nulidade ou ação judicial de nulidade.²³

A *ratio decidendi* é significativa pelo que afirma e pelo que não afirma. Afirma a possibilidade de transformar a precedência em fundamento invalidante do registro posterior. Não afirma que o usuário anterior adquire, independentemente dessa desconstituição, licença permanente de uso concorrente. O resultado do processo foi a nulidade do título incompatível, não a criação judicial de dois direitos paralelos sobre o mesmo espaço marcário.

O REsp nº 1.673.450/RJ acrescenta outra dimensão. Ao examinar as marcas FRANZ, o STJ reiterou que a precedência pode ser exercida judicialmente mesmo depois do registro, mas reconheceu que sua aplicação exige avaliação prévia sobre a possibilidade de convivência dos sinais. Se a coexistência for possível, não há razão para que um preceda ao outro; se apenas um puder ocupar determinado espaço distintivo, então se examina a preferência.²⁴ A precedência, portanto, não substitui especialidade, afinidade mercadológica e risco de confusão; opera em diálogo com essas categorias.

Por fim, o REsp nº 1.238.041/SC é particularmente útil para delimitar o efeito defensivo. Naquele caso, a Terceira Turma registrou que o direito de precedência permite ao primeiro

²¹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Procuradoria Federal Especializada. Parecer nº 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Arguição de direito de precedência em processo administrativo de nulidade. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PARECER043_2021CGPI_PFE_INPI_PGF_AGU.pdf. Acesso em: 16 ago. 2026. p. 3-7; INPI. Manual de Marcas, 2026a, p. 324.

²² MICHELI, Rafael Ramos. Uso anterior de marca e segurança jurídica: uma análise à luz dos impactos no sistema atributivo de direitos. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/43805>. Acesso em: 16 ago. 2026. p. 35-49.

²³ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.464.975/PR, 2016, p. 6-8.

²⁴ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.673.450/RJ, 2017, p. 8-10.

utente opor-se ao pedido de registro semelhante para tomá-lo para si, mas considerou o art. 129, § 1º, inaplicável à controvérsia específica porque não se reivindicava a marca depositada. A coexistência reconhecida no processo decorreu de outros fundamentos - nome empresarial, territorialidade, especialidade e registros próprios -, não de uma transformação da precedência em licença autônoma de uso.²⁵ Essa distinção será central para o problema seguinte.

4. PRECEDÊNCIA AO REGISTRO E DIREITO DE CONTINUAR USANDO A MARCA

4.1. A questão do efeito defensivo

A expressão 'efeito defensivo' pode designar situações muito diferentes. Em sentido mínimo, o usuário anterior invoca sua história de uso para demonstrar boa-fé, contextualizar a formação do mercado, afastar uma imputação de comportamento parasitário ou justificar a necessidade de exercer a precedência pela via própria. Em sentido intermediário, a precedência é arguida como fundamento para suspender ou limitar tutela inibitória enquanto se discute a validade do registro. Em sentido máximo, seria utilizada como exceção material definitiva: ainda que o registro adversário permaneça válido, o pré-utente poderia continuar usando o sinal indefinidamente.

Essas três versões não podem ser tratadas como equivalentes. A primeira é compatível com a função probatória e contextual do uso anterior. A segunda pode ser concebível como técnica de coordenação processual quando exista controvérsia séria e simultânea sobre a validade do título. A terceira, porém, altera a estrutura do art. 129: transforma um direito de precedência ao registro em direito de exploração concorrente independente do registro. É precisamente essa passagem que exige fundamento normativo específico.

A melhor versão da tese favorável ao efeito defensivo pleno parte de um argumento de coerência material. Se a lei considera que o usuário anterior é quem deveria ter precedência na obtenção do título, pareceria contraditório permitir que o titular posterior, cuja posição pode ser desconstituída, impeça aquele uso histórico antes de a nulidade ser pronunciada. A proteção da confiança, a boa-fé e a realidade mercadológica anterior seriam razões para impedir que a forma registral neutralizasse, durante o intervalo, uma posição material já reconhecida pela lei.

O argumento é relevante e não deve ser descartado por formalismo. Ele revela que a precedência não é irrelevante em litígios de uso. Contudo, há uma diferença entre reconhecer relevância defensiva e criar imunidade definitiva. Se a consequência pretendida for a manutenção permanente de sinal colidente em espaço no qual o registro confere exclusiva, a defesa produzirá, na prática, o mesmo resultado econômico de uma licença legal não prevista no texto do § 1º. O problema deixa de ser apenas procedimental e passa a ser de compatibilidade com o modelo atributivo.

4.2. A eficácia do registro enquanto não desconstituído

O registro validamente expedido produz efeitos enquanto subsiste. Essa proposição não significa que o título seja materialmente inatacável, mas apenas que suas consequências não

²⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). Recurso Especial nº 1.238.041/SC. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 7 abr. 2015. DJe, 17 abr. 2015. Disponível em: <https://stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?dt=20150417&formato=PDF&nreg=201100354841&salvar=false&seq=1396479&tipo=0>. Acesso em: 16 ago. 2026. p. 8-10.

ISSN 1980 - 8860



desaparecem pela existência abstrata de causa de nulidade ainda não reconhecida. O próprio desenho procedimental do INPI demonstra essa lógica. No PAN fundado em precedência, a nulidade do registro de terceiro fica condicionada à concessão do pedido próprio do usuário anterior; se esse pedido não for concedido, a alegação de precedência é considerada improcedente e o registro impugnado permanece.²⁶

O Parecer nº 00044/2025 da PFE-INPI, embora elaborado em contexto legislativo diverso - projeto sobre prescrição da pretensão de abstenção -, oferece elemento institucional útil. O documento afirma que o uso prolongado não gera propriedade e critica solução que, pelo decurso do tempo, retirasse do titular a possibilidade de impedir uso não autorizado, por entender que isso se aproximaria de uma forma de aquisição da marca pelo tempo incompatível com o sistema atributivo.²⁷ A manifestação não resolve o art. 129, § 1º, mas explicita a premissa institucional de que continuidade do uso e aquisição do direito não podem ser deduzidas simplesmente da antiguidade material.

A doutrina processual recente também reforça a centralidade da tutela inibitória na proteção marcária. Pinheiro relaciona a exclusividade ao direito de impedir a ocorrência ou repetição da violação, destacando a função preventiva da tutela de abstenção.²⁸ Essa formulação não elimina defesas legítimas do pré-utente, mas torna necessário identificar o título jurídico específico que justificaria a manutenção da exploração concorrente.

4.3. O silêncio eloquente dos arts. 45, 110 e 129 da LPI

A comparação interna da LPI oferece um argumento adicional. Para patentes, o art. 45 assegura expressamente à pessoa de boa-fé que explorava o objeto antes do depósito o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores. Para desenhos industriais, o art. 110 reproduz solução semelhante. Para marcas, o legislador não utilizou linguagem de continuação do uso: atribuiu precedência ao registro.²⁹

Não se trata de concluir, por argumento a contrario, que todo efeito defensivo seja proibido. Os bens jurídicos têm estrutura diferente e a marca está sujeita a especialidade, territorialidade e outras limitações próprias. A diferença textual, contudo, enfraquece a tese de que o § 1º, isoladamente, conteria uma licença implícita de uso anterior. Se a continuidade fosse o efeito típico querido pelo legislador, seria natural a adoção de linguagem próxima àquela utilizada para patentes e desenhos industriais.

A comparação também contribui para evitar uma falsa simetria. O usuário anterior de patente ou desenho industrial recebe direito pessoal de continuar exploração em condições delimitadas, apesar do título posterior. O usuário anterior de marca recebe preferência na formação do próprio título. São técnicas diferentes de acomodação da anterioridade material. Interpretar o art. 129 como se contivesse o mesmo modelo dos arts. 45 e 110 equivale a importar para o regime marcário uma consequência que a lei expressamente reservou a outros ativos.

²⁶ INPI. Manual de Marcas, 2026a, p. 324.

²⁷ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Procuradoria Federal Especializada. Parecer nº 00044/2025/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Projeto de Lei nº 4.380, de 2025: pretensão de abstenção de uso de marca. Rio de Janeiro, 10 dez. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/manifestacoes-juridicas-de-pi/arquivos/documentos/2025/parecer-n-00044-2025-cgpi.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2026. p. 2-3.

²⁸ PINHEIRO, Rodrigo Gomes de Mendonça. As marcas e a tutela inibitória. In: DIDIER JR., Fredie; OSNA, Gustavo; MAZZOLA, Marcelo (coord.). Processo Civil e Propriedade Industrial. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 300.

²⁹ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

ISSN 1980 - 8860



4.4. Coexistência possível, precedência desnecessária

Outro ponto decisivo é separar precedência de coexistência. O REsp nº 1.673.450/RJ formula a relação de modo particularmente claro: antes de decidir quem deve preceder, é necessário verificar se os sinais podem conviver. Se não houver risco relevante de confusão ou associação em razão da especialidade, da distância entre mercados ou de outros fatores, ambos podem ocupar seus espaços e a disputa por precedência perde função prática.³⁰

Isso significa que decisões favoráveis à continuidade do uso não demonstram necessariamente existência de um 'direito de uso anterior' fundado no § 1º. A convivência pode resultar de especialidade, territorialidade, proteção de nome empresarial, registros autônomos, ausência de afinidade mercadológica ou configuração distintiva suficiente. No REsp nº 1.238.041/SC, por exemplo, o STJ reconheceu limites ao direito de exclusiva e admitiu exploração simultânea em circunstâncias específicas, mas expressamente afastou o art. 129, § 1º, porque não se tratava de reivindicação da marca depositada.³¹

A distinção tem relevância teórica e prática. Se um pré-utente pode continuar usando porque o mercado é distinto ou porque possui direito autônomo sobre outro sinal, a conclusão não precisa ser construída como exceção ao sistema atributivo. Ela decorre dos limites normais do exclusivo. Ao contrário, quando os sinais são considerados colidentes no mesmo espaço concorrencial e o registro adversário permanece válido, reconhecer coexistência apenas com base no uso anterior exige justificar por que a precedência ao registro seria suficiente para neutralizar o direito de exclusiva.

5. O USO ANTERIOR COMO DEFESA EM AÇÃO INIBITÓRIA: UM CASO PARADIGMÁTICO

5.1. Delimitação metodológica

O Processo nº 5461686-86.2022.8.09.0051, envolvendo Synagro Comercial Agrícola S.A. e Sinagro Produtos Agropecuários S.A., posteriormente denominada Sinova Inovações Agrícolas S.A., oferece um caso instrumental adequado para testar as categorias anteriores. O litígio estadual foi precedido por controvérsias federais e administrativas sobre registros e pedidos das partes. Para fins deste estudo, interessam apenas as premissas necessárias à questão dogmática: a sentença reconheceu uso do signo SINAGRO desde 2001; os autos indicam depósito da marca SYNAGRO em 2002; e a demanda estadual envolveu pedido de abstenção de uso e indenização.³²

O caso não é empregado como demonstração de uma tendência jurisprudencial nem como oportunidade de validar a estratégia de qualquer litigante. Sua utilidade metodológica decorre da divergência entre dois modos de compreender a relação entre uso anterior e registro: a sentença atribuiu ao pré-uso forte efeito defensivo; o acórdão de apelação distinguiu precedência ao registro de direito de continuidade do uso. Esse contraste permite verificar até onde as categorias propostas explicam soluções reais.

³⁰ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.673.450/RJ, 2017, p. 9-10.

³¹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.238.041/SC, 2015, p. 8-10.

³² GOIÁS. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Processo nº 5461686-86.2022.8.09.0051. Sentença, mov. 169. Juíza Renata Farias Costa Gomes de Barros Nacagami. Goiânia, 3 set. 2025. Autos eletrônicos, p. 8-14.
ISSN 1980 - 8860

5.2. A sentença e a ampliação do efeito defensivo

A sentença julgou improcedentes os pedidos e tratou o regime brasileiro como sistema atributivo mitigado. O uso anterior, público e de boa-fé foi considerado elemento capaz de obstar pretensão de exclusividade absoluta; a decisão articulou ainda anterioridade, territorialidade, especialidade, ausência de confusão concreta e boa-fé objetiva, com referência a *supressio e surrectio*.³³

A solução contém duas ideias que devem ser separadas. A primeira é correta em termos metodológicos: o registro não dispensa a análise do contexto concorrencial, da especialidade, do comportamento das partes e de eventuais direitos distintivos autônomos. A segunda é mais controvertida: utilizar diretamente a precedência como fundamento para a permanência do uso sem explicitar a relação entre essa posição preferencial e a subsistência do título adversário. Quando os fundamentos de coexistência são autônomos - por exemplo, mercados distintos ou proteção territorial própria -, o problema é menor. Quando a defesa depende exclusivamente do § 1º, a ponte dogmática precisa ser demonstrada.

5.3. O acórdão e a separação entre precedência e continuidade do uso

Ao reformar a sentença, a 7ª Câmara Cível do TJGO afirmou que o art. 129, § 1º, assegura precedência ao registro, mas não autoriza, pelo simples uso anterior, a continuidade de sinal considerado conflitante com marca registrada. O acórdão também reconheceu elevada similitude fonética e gráfica entre os sinais e atuação no mesmo segmento do agronegócio, entendendo suficiente a potencialidade de confusão para a tutela inibitória.³⁴ Nos embargos de declaração, o Tribunal manteve a distinção e rejeitou a utilização da boa-fé objetiva, nas circunstâncias concretas, como fundamento para suprimir o direito derivado do registro.³⁵

A distinção conceitual adotada pelo acórdão aproxima-se da ratio dos REsp nº 1.464.975/PR e 1.238.041/SC: precedência é instrumento de reivindicação do título, ao passo que coexistência pode decorrer de outros limites do exclusivo. Isso não significa que todo resultado do acórdão seja necessariamente imposto pela lei; questões de especialidade, escopo dos registros, prescrição e concorrência desleal possuem autonomia. Significa apenas que o art. 129, § 1º, isoladamente, não oferece texto explícito para uma licença permanente de uso concorrente.

5.4. O que o caso revela

O caso revela a importância de evitar duas reduções. A primeira é registralista: considerar o título suficiente para tornar irrelevante todo uso anterior. Essa leitura é incompatível com a própria LPI, com o REsp nº 1.464.975/PR e com a prática atual do INPI. A segunda é usocêntrica: converter a precedência em autorização automática de continuidade.

³³ GOIÁS. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Processo nº 5461686-86.2022.8.09.0051. Sentença, mov. 169, 2025, p. 8-14.

³⁴ GOIÁS. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (7. Câmara Cível). Apelação Cível nº 5461686-86.2022.8.09.0051. Relatora: Des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França. Acórdão, mov. 202. Goiânia, 22 jan. 2026a. Autos eletrônicos, p. 15-16.

³⁵ GOIÁS. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (7. Câmara Cível). Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5461686-86.2022.8.09.0051. Relatora: Des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França. Acórdão, mov. 234. Goiânia, 6 mar. 2026b. Autos eletrônicos, p. 5-6.

ISSN 1980 - 8860



Essa leitura aproxima o sistema brasileiro de um modelo declarativo sem que o legislador tenha atribuído ao uso o efeito constitutivo correspondente.

A solução mais consistente é procedimentalmente exigente. O uso anterior pode sustentar a reivindicação do registro e a invalidação do título posterior; pode informar a boa-fé, a história do mercado e a análise concorrencial; pode, em determinadas situações, justificar coordenação processual entre ação inibitória e controvérsia sobre validade. Mas, se a pretensão defensiva busca neutralizar definitivamente o exclusivo de registro que permanece válido em mercado considerado colidente, exige-se fundamento jurídico adicional. A precedência não deve ser transformada, por atalho interpretativo, em direito de uso que o dispositivo não enuncia.

6. UMA TAXONOMIA DOS EFEITOS JURÍDICOS DO USO ANTERIOR

6.1. Efeito aquisitivo

O primeiro efeito possível é aquisitivo: o uso anterior produziria, por si, a propriedade da marca. Essa hipótese deve ser rejeitada no direito brasileiro ordinário. O caput do art. 129 atribui a aquisição ao registro, e o Manual do INPI reafirma que propriedade e uso exclusivo só surgem com o título.³⁶ Mesmo a jurisprudência que amplia a precedência não declara o pré-utente proprietário antes do registro; reconhece-lhe direito de obter o título ou de desconstituir aquele incompatível.

O efeito aquisitivo também não pode ser deduzido simplesmente da duração do uso. O Parecer nº 00044/2025 da PFE-INPI é explícito ao recusar a ideia de que o tempo de exploração gere propriedade e alerta para os riscos de soluções que aproximem a marca de uma forma de prescrição aquisitiva.³⁷ A crítica é coerente com a estrutura legal, ainda que se possa discutir separadamente o regime prescricional da tutela inibitória.

6.2. Efeito prioritário

O efeito prioritário constitui o núcleo inequívoco do § 1º. O usuário anterior qualificado tem preferência em face do depositante posterior quando os sinais e os produtos ou serviços ocupam espaço competitivo incompatível. Trata-se de correção material do *first-to-file*: o sistema reconhece que a cronologia do protocolo não deve beneficiar quem chegou administrativamente primeiro quando outro agente já utilizava de boa-fé o signo nas condições legais.

Esse efeito não é absoluto. A especialidade pode tornar desnecessária a precedência; a boa-fé e o uso efetivo devem ser demonstrados; e a orientação administrativa atual exige pedido próprio do reivindicante. A precedência é, portanto, prioridade condicionada, não regra geral de antiguidade mercadológica.

6.3. Efeito invalidante

O efeito invalidante é hoje reconhecido com segurança. O REsp nº 1.464.975/PR admite ação judicial de nulidade fundada em precedência; o Parecer nº 00043/2021 e o Manual do INPI

³⁶ INPI. Manual de Marcas, 2026a, p. 23.

³⁷ INPI. Parecer nº 00044/2025/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, 2025, p. 2-3.

ISSN 1980 - 8860



admitem o PAN com o mesmo fundamento.³⁸ Mas esse efeito é mediato: depende de procedimento competente e de decisão que atinja o registro. A nulidade não se produz automaticamente no instante em que se prova o pré-uso.

Essa mediação procedimental é a ponte entre realidade material e segurança registral. Ela evita tanto a rigidez de um título intocável quanto a erosão informal da publicidade registral. O registro pode ser desconstituído, mas sua invalidação deve ocorrer segundo as vias previstas pelo ordenamento.

6.4. Efeito defensivo

O efeito defensivo deve ser reconhecido em sentido limitado. O uso anterior pode ser alegado para demonstrar boa-fé, ausência de parasitismo, contexto de formação do signo e existência de pretensão de precedência. Pode ainda justificar, conforme o caso, que o julgador considere a relação entre a ação de uso e procedimento em que se discute o título. O que não se segue necessariamente é uma exceção definitiva capaz de manter o uso colidente sem desconstituição do registro ou outro direito autônomo.

A razão é estrutural. Se o efeito defensivo pleno for reconhecido apenas porque o réu usou primeiro, o resultado funcional será permitir exploração concorrente do mesmo espaço distintivo apesar do título válido. Isso equivaleria a criar por interpretação uma modalidade de licença legal ou de coexistência compulsória. Uma solução dessa magnitude exige base normativa mais clara, sobretudo porque a LPI, em outros capítulos, expressamente prevê direito de continuar exploração para usuários anteriores de patente e desenho industrial.

A conclusão deve ser formulada com prudência. Não se afirma que registro sempre vence uso. Afirmar-se que a precedência, sozinha, resolve uma disputa sobre quem deve obter o registro; quando a controvérsia é outra - se dois agentes podem continuar usando simultaneamente -, entram em cena as regras que delimitam a eficácia do exclusivo. O efeito defensivo pode existir, mas sua intensidade depende do fundamento adicional que o sustenta.

6.5. Efeito concorrencial e probatório

O quinto efeito é concorrencial e probatório. O tempo de uso, a convivência, o público relevante, a forma de apresentação do signo, a especialidade e o histórico das partes podem influenciar a análise de confusão, deslealdade e boa-fé. Esses elementos não precisam ser absorvidos pela precedência. O Manual do INPI trata a repressão à concorrência desleal como disciplina própria e orienta a avaliação da relação de concorrência, dos usos honestos e do direito alegado.³⁹

A literatura recente sobre conflitos entre sinais distintivos também aponta para critérios cumulativos. Alves e Portella identificam, na jurisprudência do STJ, combinação entre anterioridade, especialidade e territorialidade nos conflitos entre marca e nome empresarial.⁴⁰ Tauk e Santos ressaltam a necessidade de preservar a força identificadora do signo e evitar diluição ou associação indevida quando terceiros utilizam sinais protegidos.⁴¹ O uso anterior,

³⁸ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.464.975/PR, 2016, p. 6-8; INPI. Parecer nº 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, 2021, p. 3-7; INPI. Manual de Marcas, 2026a, p. 324.

³⁹ INPI. Manual de Marcas, 2026a, p. 23-24.

⁴⁰ ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção; PORTELLA, Raphael Ricci. Conflito entre marca e nome empresarial sob a ótica da jurisprudência do STJ, 2024, p. 250-280.

⁴¹ TAUKE, Caroline Someson; SANTOS, Celso Araújo. Lei da Propriedade Industrial interpretada: comentários e jurisprudências. São Paulo: Juspodivm, 2024. p. 158.

ISSN 1980 - 8860



nesse plano, é um dado relevante entre vários outros, não um substituto das categorias concorrenciais.

7. O SISTEMA ATRIBUTIVO BRASILEIRO E SEUS LIMITES

7.1. O sentido e os riscos da expressão “sistema atributivo mitigado”

A expressão 'sistema atributivo mitigado' possui vantagem comunicativa: sinaliza que a prioridade administrativa do primeiro depositante não é absoluta e que o uso anterior pode afetar a formação ou a subsistência do título. O risco surge quando a metáfora da mitigação é deslocada da prioridade para a própria aquisição da propriedade. Nesse caso, a expressão sugere um sistema dual no qual registro e uso seriam fatos constitutivos equivalentes.

Os dados normativos e institucionais não sustentam essa equivalência. O art. 129, caput, continua reservando a propriedade ao registro. O Manual de Marcas repete essa premissa e subordina a eficácia administrativa da precedência à obtenção de pedido próprio pelo pré-utente.⁴² O STJ, por sua vez, utiliza a precedência para permitir que o usuário anterior obtenha ou invalide o título, não para declarar que o título é dispensável.⁴³

7.2. A precedência como correção do *first-to-file*

A formulação conceitualmente mais precisa é compreender a precedência como regra corretiva do *first-to-file* dentro de um sistema *registration-based*. O depósito cronologicamente anterior gera vantagem inicial, mas essa vantagem pode ser deslocada por uma situação anterior de uso de boa-fé que satisfaça os requisitos legais. A propriedade final, contudo, continua organizada pelo registro. O pré-utente tem direito a preceder na aquisição do título, não propriedade automática anterior ao título.

Essa reconstrução acomoda, ao mesmo tempo, justiça material e segurança jurídica. Evita que um agente se aproprie administrativamente de signo já utilizado de boa-fé por terceiro, mas preserva o registro como mecanismo público de definição da titularidade. Também fornece critério para o efeito defensivo: enquanto a disputa estiver no plano da precedência, o remédio típico é dirigido ao título; se a pretensão for coexistência, devem ser identificados os limites autônomos do exclusivo que a justificam.

7.3. Proposta conceitual

Propõe-se, assim, descrever o modelo brasileiro como 'sistema atributivo com regra corretiva de precedência fundada no uso anterior'. A fórmula é menos sintética do que 'atributivo mitigado', mas mais informativa. Ela distingue quatro momentos: o uso anterior como fato qualificante; a precedência como posição material preferencial; o registro como título constitutivo; e a propriedade e exclusividade como efeitos do título. Em plano diferente, coloca-se a continuidade do uso, que depende da configuração concreta dos limites do exclusivo.

A contribuição dessa arquitetura é impedir que categorias com funções distintas sejam empregadas como sinônimos. Precedência não é propriedade; propriedade não é exclusividade ilimitada; anterioridade não é coexistência; e continuidade do uso não decorre necessariamente da precedência. A precisão conceitual reduz o risco de decisões que, sob o rótulo de 'sistema

⁴² INPI. Manual de Marcas, 2026a, p. 23; 245-247; 324.

⁴³ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.464.975/PR, 2016, p. 6-8.

ISSN 1980 - 8860



mitigado', ora esvaziam a proteção do pré-utente, ora criam direitos de uso não previstos pela LPI.

8. CONCLUSÃO

O problema investigado consistiu em saber se o direito de precedência conferido ao usuário anterior de boa-fé pelo art. 129, § 1º, da LPI limita apenas a prioridade registral ou pode também fundamentar, por si, direito autônomo de continuidade do uso diante de registro válido de terceiro. A pesquisa confirma a primeira alternativa com uma ressalva: a precedência possui efeitos materiais relevantes e pode ser utilizada defensivamente em sentido limitado, mas não se converte automaticamente em licença permanente de coexistência.

O sistema brasileiro permanece atributivo quanto ao fato constitutivo da propriedade. O uso anterior não produz, sozinho, titularidade nem exclusivo nacional. Produz posição jurídica preferencial que corrige a prioridade cronológica do primeiro depósito e pode sustentar oposição, processo administrativo de nulidade ou ação judicial de nulidade. O REsp nº 1.464.975/PR é decisivo nesse ponto: o STJ reconheceu que a precedência pode ser tornada efetiva contra registro já concedido, mas o resultado foi a desconstituição do título incompatível, e não a criação de licença paralela de uso. O REsp nº 1.673.450/RJ acrescenta que a precedência pressupõe exame da possibilidade de convivência; o REsp nº 1.238.041/SC mostra que eventuais direitos de coexistência podem nascer de fundamentos autônomos sem que o § 1º seja aplicável.

A taxonomia proposta distingue cinco efeitos do uso anterior. O efeito aquisitivo é negado: a propriedade depende do registro. O efeito prioritário é expresso e constitui o núcleo do instituto. O efeito invalidante existe, mas é mediato e condicionado às vias próprias. O efeito defensivo é admissível para contextualizar boa-fé, sustentar a posição de precedência e coordenar controvérsias sobre o título, mas não basta, isoladamente, para neutralizar definitivamente o exclusivo de registro válido. O efeito concorrencial e probatório é autônomo e depende da especialidade, territorialidade, afinidade mercadológica, risco de confusão e demais circunstâncias concretas.

O caso *Synagro vs. Sinagro* confirma a utilidade dessa separação. A sentença atribuiu ao uso anterior consequências próximas a uma defesa de continuidade; o acórdão distinguiu precedência registral e uso continuado. A segunda formulação é dogmaticamente mais precisa quanto ao art. 129, § 1º, embora a licitude concreta da coexistência possa depender de outros fundamentos que devem ser analisados separadamente. O caso demonstra que o debate não deve ser resolvido pela alternativa simplista entre 'registro sempre vence' e 'quem usou primeiro pode continuar'.

Por fim, a expressão 'sistema atributivo mitigado' é aceitável apenas se a mitigação for localizada na prioridade do primeiro depositante e na estabilidade do registro sujeito a causas legais de nulidade. Para evitar a falsa impressão de que o uso constitui propriedade em paralelo ao registro, propõe-se a fórmula 'sistema atributivo com regra corretiva de precedência fundada no uso anterior'. Nela, a precedência protege a realidade econômica anterior sem transformar o modelo brasileiro em sistema declarativo e sem converter o § 1º do art. 129 em fonte implícita de coexistência compulsória.

A precisão dessa delimitação também possui relevância institucional e econômica. Ao esclarecer quando o uso anterior pode afetar a prioridade, a validade do título ou a continuidade da exploração, o sistema reduz incertezas sobre a titularidade dos ativos distintivos, favorece a previsibilidade das transações e dos investimentos em reputação e reforça a função pública do

registro como mecanismo de organização do mercado. A tutela do pré-utente e a segurança registral, assim, não precisam ser compreendidas como valores excludentes, mas como dimensões que devem ser coordenadas por regras capazes de oferecer previsibilidade aos agentes econômicos.

REFERÊNCIAS

ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção; PORTELLA, Raphael Ricci. Conflito entre marca e nome empresarial sob a ótica da jurisprudência do STJ. *Revista Jurídica Unicuritiba*, Curitiba, v. 3, n. 79, p. 250-280, jul./set. 2024. Disponível em: <https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/7339>. Acesso em: 16 ago. 2026.

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito intelectual, exclusivo e liberdade. *Revista Esmafe: Escola de Magistratura Federal da 5ª Região*, Recife, n. 3, p. 125-145, mar. 2002.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/atos-normativos/leis/lei-no-9-279-de-14-de-maio-de-1996>. Acesso em: 16 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). Recurso Especial nº 1.238.041/SC. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 7 abr. 2015. DJe, 17 abr. 2015. Disponível em: <https://stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?dt=20150417&formato=PDF&nreg=201100354841&salvar=false&seq=1396479&tipo=0>. Acesso em: 16 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). Recurso Especial nº 1.464.975/PR. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Julgado em 1 dez. 2016. DJe, 14 dez. 2016. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.exe/ITA?dt=20161214&formato=PDF&nreg=201401604686&salvar=false&seq=1558771&tipo=0>. Acesso em: 16 ago. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). Recurso Especial nº 1.673.450/RJ. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Julgado em 19 set. 2017. DJe, 26 set. 2017. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.exe/ITA?dt=20170926&formato=PDF&nreg=201700555084&salvar=false&seq=1636047&tipo=0>. Acesso em: 16 ago. 2026.

FISHER, William W. Theories of intellectual property. In: MUNZER, Stephen R. (ed.). *New essays in the legal and political theory of property*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. p. 168-199.

FURTUNATO, Kone Prieto; PÊGO, Lucas Ramires; PUPO, João. O direito de precedência e o princípio da ponderação na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): limites à relativização do sistema atributivo marcário. *Revista da EMARF*, Rio de Janeiro, v. 44, n. 1, p. 77-84, maio/out. 2026. Disponível em: <https://emarf.trf2.jus.br/sites/default/publico/emarf/publicacoes/pdfs/Revista%20vol%2044.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2026.

GOIÁS. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Processo nº 5461686-86.2022.8.09.0051. Sentença, mov. 169. Juíza Renata Farias Costa Gomes de Barros Nacagami. Goiânia, 3 set. 2025. Autos eletrônicos.

GOIÁS. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (7. Câmara Cível). Apelação Cível nº 5461686-86.2022.8.09.0051. Relatora: Des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França. Acórdão, mov. 202. Goiânia, 22 jan. 2026a. Autos eletrônicos.

GOIÁS. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (7. Câmara Cível). Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5461686-86.2022.8.09.0051. Relatora: Des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França. Acórdão, mov. 234. Goiânia, 6 mar. 2026b. Autos eletrônicos.

HUGHES, Justin. The philosophy of intellectual property. *Georgetown Law Journal*, Washington, D.C., v. 77, p. 287-366, 1988.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Manual de Marcas. Rio de Janeiro: INPI, 2026a. Atualização de 23 jun. 2026. Disponível em: <https://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 16 ago. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Procuradoria Federal Especializada. Parecer nº 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Arguição de direito de precedência em processo administrativo de nulidade. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PARECER043_2021CGPI_PFE_INPI_PGF_AGU.pdf. Acesso em: 16 ago. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Procuradoria Federal Especializada. Parecer nº 00044/2025/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Projeto de Lei nº 4.380, de 2025: pretensão de abstenção de uso de marca. Rio de Janeiro, 10 dez. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/manifestacoes-juridicas-de-pi/arquivos/documentos/2025/parecer-n-00044-2025-cgpi.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2026.

MACEDO, Rafael Rocha de. Direitos humanos, mercado e globalização: uma problemática contemporânea. Curitiba: CRV, 2017.

MICHELI, Rafael Ramos. Uso anterior de marca e segurança jurídica: uma análise à luz dos impactos no sistema atributivo de direitos. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/43805>. Acesso em: 16 ago. 2026.

OLIVEIRA, Angelo da Silva. Precedência de uso no direito de marcas. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 1179-1192, jan. 2022. DOI: 10.51891/rease.v8i1.3949.

PEREIRA, Renata Ribeiro. Direito de precedência: um estudo sobre a comprovação de uso anterior de marca. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.

PINHEIRO, Rodrigo Gomes de Mendonça. As marcas e a tutela inibitória. In: DIDIER JR., Fredie; OSNA, Gustavo; MAZZOLA, Marcelo (coord.). *Processo Civil e Propriedade Industrial*. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 300.

TAUK, Caroline Someson; SANTOS, Celso Araújo. Lei da Propriedade Industrial interpretada: comentários e jurisprudências. São Paulo: Juspodivm, 2024.