

A IRRELEVÂNCIA DA POPULARIZAÇÃO DA MARCA NO CAMPO EFICACIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SERGIO DE ANDRÉA FERREIRA

A) Eficácia e efeito do ato registral marcário. O emprego, na espécie, do termo “vigência”

1. No Direito da Propriedade Industrial, efeito é o direito de propriedade marcária, com os poderes e faculdades integrantes de seu conteúdo; direito constitucionalmente garantido, de modo específico, no inciso XXIX do art. 5º da Carta Magna Nacional, a par da garantia geral do direito de propriedade, inscrita no inciso XXII do mesmo artigo.

1.1. Expõe PONTES DE MIRANDA (*Tratado de Direito Privado*, São Paulo, RT, 4ª ed., 1983, XVII:6) que, no âmbito desse ramo do Direito, há o direito de propriedade *lato sensu*, isto é, o direito patrimonial, que é potestativo (formativo) gerador, consistente no direito ao registro, e que, portanto, preexiste ao mesmo; e há o direito real, que resulta do registro, e que é o direito formado.

1.2. O direito formativo gerador à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se esta for obra desta natureza; ou ao utente, que fez, que criou a marca — forma de especificação —, ou achou-a — ocupação —, nesta última hipótese, *se res nullius*.

1.3. PONTES realça (op. e vol. cit., p. 15) que não é do uso que se irradia o direito potestativo, gerador do registro da marca, mas da criação ou do achamento: o uso é fato jurídico, enquanto o direito potestativo se exerce por meio do depósito e do requerimento de registro.

2. Exercido, com o depósito, pelo legitimado — o especificador, o criador ou o ocupante do sinal distintivo —, o direito potestativo à aquisição da propriedade real da marca; prolatada a decisão de deferimento do pedido

de registro (art. 100 da Lei nº 9.279, de 14.05.96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial), a que se segue a prática do ato registral; e, uma vez efetuados os pagamentos correspondentes, dá-se à expedição do respectivo certificado, do qual constatarão a marca, o número e data do registro, o nome do titular e os produtos ou serviços (art. 163).

2.1. O ato registral tem eficácia constitutiva, e seu objeto, o registro, uma vez concretizado, torna real o direito, a esta altura já formado, fazendo surgir a propriedade industrial marcária, efeito final daquele ato: “A propriedade marcária adquire-se com o registro” (art. 129 da Lei nº 9.279/96).

2.2. O ato registral é ato jurídico estatal, de Direito Público, embora sua eficácia alcance o Direito Privado.

3. *Registro* é vocábulo que tem um sentido material e um sentido instrumental.

3.1. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, em sua notável obra, *Princípios Gerais do Direito Administrativo* (Rio, Forense, 2ª ed., 1979, I: 540 e s.), ao classificar os atos administrativos, de acordo com sua causa eficiente, enumera as espécies categorizadas segundo a causa eficiente instrumental, em que se inserem, por exemplo, o alvará, o edital; e, também os instrumentos de assentamento ou documentação, dentre os quais o registro, “que documenta, por meio da escrituração em livro próprio, o fato ou ato jurídico, mediante os atos jurídicos de assento, averbação, inscrição ou transcrição.”

3.2. Esses últimos atos recebem, genericamente, a designação de registro, que, em sentido mais estrito, os engloba, com exceção da averbação (cf. art. 168 da Lei nº 6.015, de 31.12.73).

3.3. Os atos registrais compreendem atos meramente formais, meios de documentação e publicidade; e atos de conteúdo material, de caráter constitutivo, como ocorre no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no Registro de Imóveis, no Marcário: no primeiro, ele é constitutivo da personalidade; nos dois outros, o registro é modo de aquisição da propriedade (v. Murillo Renault Leite, *Registro de Imóveis*, São Paulo, Saraiva, 1981, p. 2; art. 530, I, do Código Civil de 1916, e art. 1.245 do vigente; art. 129 da Lei nº 9.279/96).

3.4. Registro é, portanto, o nome dado, tanto ao ato jurídico, quanto ao assentamento resultante; quer sob o aspecto formal, quer sob o ângulo material, de objeto, tornado efeito do ato registrário; na espécie, com o efeito de constituição do direito real marcário.

4. Nesta moldura, a noção de vigência do registro é temporal, correspondendo ao prazo de sua duração e dos efeitos que produziu: o do assentamento e, especialmente, no caso marcário, da propriedade do sinal distintivo.

