

## **BRASIL: IP Office Aceita Alegações de Uso Anterior em Processo Administrativo de Nulidade**

**Autores: Luiza Duarte e Guilherme Abrantes**

**Fonte: International Trademarks Association**

O INPI publicou em 2 de novembro de 2021 sua decisão de aceitar alegações de uso prévio de boa fé como fundamento para processo administrativo de nulidade.

O Brasil é o primeiro país a ser registrado, o que significa que os direitos da marca pertencem à primeira parte a registrar a marca com sucesso. No entanto, as disposições da Lei de Propriedade Intelectual brasileira fornecem algumas exceções a esta regra: uma delas é o “direito de precedência no registro”. O direito de precedência no registro protege os proprietários de marcas que usavam marcas comerciais não registradas de boa fé antes da data de depósito de um pedido da mesma ou de uma marca comercial confusa para produtos e serviços semelhantes.

O uso anterior deve ter ocorrido pelo menos seis meses antes da data de depósito do pedido contestado, e as alegações de uso anterior devem ser acompanhadas do depósito do pedido de marca correspondente. Se o requerente sênior também provar o uso da marca contestada pelo menos seis meses antes da data de depósito, ele terá direito ao registro.

O Instituto interpretava esta disposição legal como se o direito de preferência devesse ser reivindicado ativamente pelo usuário anterior antes que o registro do terceiro fosse concedido, ou seja, por meio de um processo de oposição contra a marca de terceiro.

Os tribunais brasileiros, por outro lado, já haviam reconhecido a possibilidade de um usuário anterior fazer valer o direito de preferência a qualquer momento, inclusive em processos administrativos de nulidade após a concessão do registro de terceiro.

Essa mudança na posição do Escritório se alinha à abordagem dos tribunais brasileiros e resolve um longo debate sobre o assunto.

*Embora todos os esforços tenham sido feitos para verificar a exatidão deste artigo, os leitores são incentivados a verificar de forma independente assuntos de interesse ou preocupação específicos. As atualizações de Leis e Práticas são publicadas sem comentários da INTA, exceto quando ela assume uma posição oficial.*

© 2021 International Trademark Association