



ILMO. SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REGISTRO Nº 928.558.010 DE 04/11/2022

TITULAR: ANTONIO RICARDO ACCIOLY CAMPOS

MARCA (NOMINATIVA): "CORREIO DE PERNAMBUCO"

CLASSE DE PRODUTO: NCL (11) 16

REQUERENTE: MUCIO RODRIGUES BARBOSA DE AGUIAR NETO

CONCESSÃO - RPI N º 2787, DE 04/06/2024

MUCIO RODRIGUES BARBOSA DE AGUIAR NETO, por sua procuradora que esta subscreve, **irresignada "concessa máxima vênia"**, com a ciência do despacho exarado no processo acima referenciado, o qual concedeu o registro da marca **"CORREIO DE PERNAMBUCO"** para designar os serviços compreendidos na classe (NCL) **16**, vem, tempestivamente e na melhor forma de direito, ex-vi **dos artigos 168 e seguintes da Lei nº 9.279, de 14 de Maio de 1996**, requerer a instauração do devido

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE

pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos:

DA REQUERENTE

Primeiramente é importante destacar que a expressão **"JORNAL CORREIO DE PERNAMBUCO"** é utilizada pelo Requerente desde 2008, como comprovaremos neste PAN – Processo Administrativo de Nulidade. Além disso, cabe ressaltar que que o Sr. Múcio Rodrigues Barbosa de Aguiar Neto, Requerente, é bacharel em Comunicação Social, formado pela Universidade Salgado de Oliveira, no ano de 2010, conforme comprovamos através do diploma abaixo:



Destarte, cabe salientar também que é utilizado o domínio www.correiodepernambuco.com.br, como endereço eletrônico, para divulgar sua marca no meio digital e para possibilitar uma comunicação junto aos seus clientes, com o intuito de apresentar e divulgar os seus produtos.

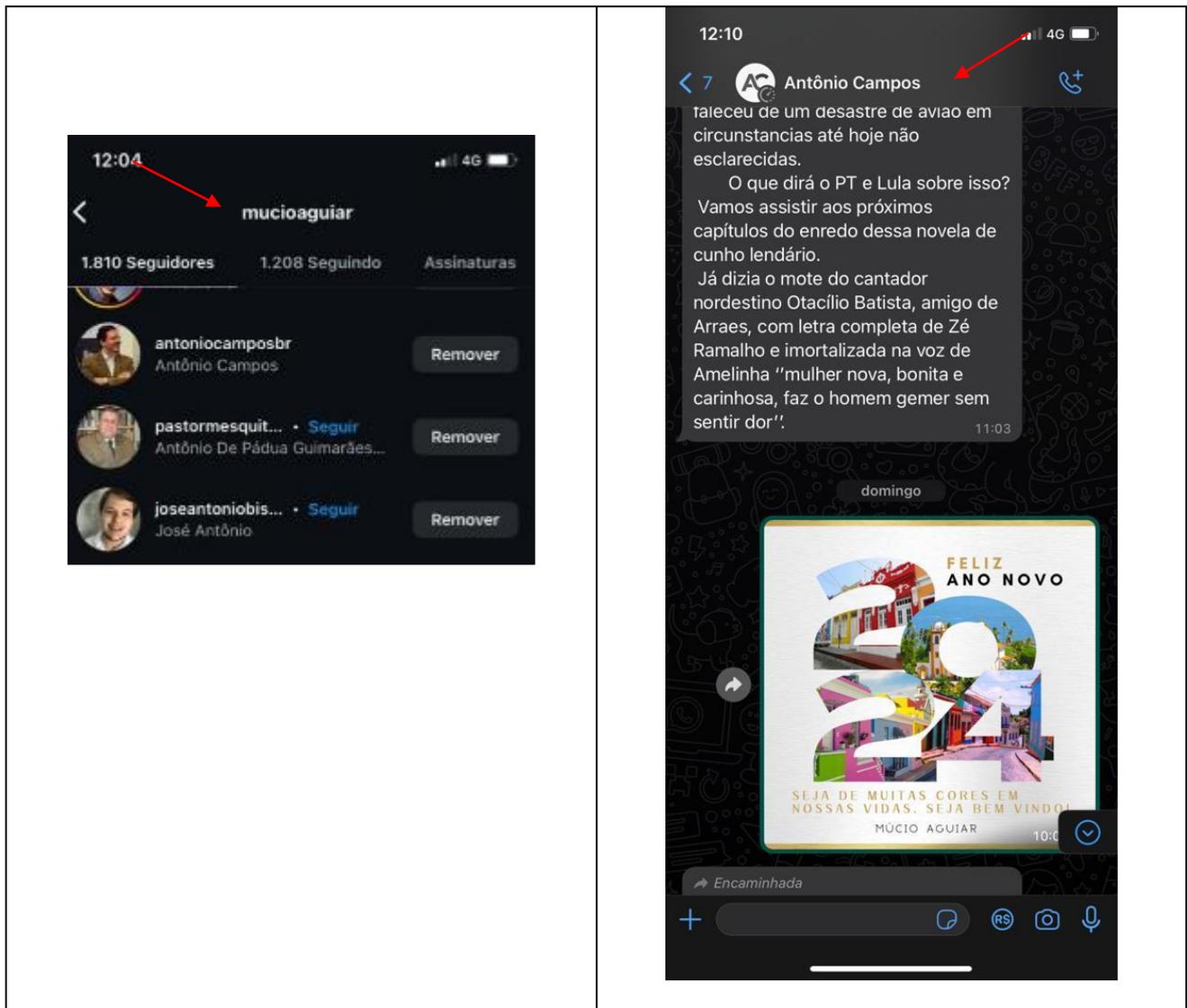
DA MÁ FÉ DA REQUERIDA

Alegamos que a Requerida deste processo conhece muito bem os serviços prestados pela Requerente, que desde o início de suas atividades vem sempre atuando no mercado com zelo e labor, oferecendo seus produtos e serviços, com o intuito de divulgar e fornecer informações ao público do seu estado, através do jornalismo, com publicações, matérias, pesquisas e estudos vinculados a sua marca "**JORNAL CORREIO DE PERNAMBUCO**".

Em momento algum a Requerida teve a intenção de divulgar ou trabalhar com a marca anulanda, a qual foi concedida por este Instituto. Podemos alegar com toda certeza que o mesmo **AGIU DE MÁ FÉ, COM A ÚNICA INTENÇÃO DE SE APROPRIAR INDEVIDAMENTE DA MARCA** do Requerente. E vamos anexar diversas provas que comprovam a relação entre as duas partes, bem como PROVAS DE USO que mostrarão que a Requerente utiliza a marca desde 2008, sem interrupções.

PROVAS DE QUE A REQUERIDA TINHA CONTATO COM A REQUERENTE, QUE CONHECIA SUA MARCA E SEU TRABALHO:

IMAGENS DE REDES SOCIAIS E MENSAGEM DE WAHTSAPP:



A jurisprudência tem sido direcionada no sentido de tutelar o sentido negativo, quando veda pretensões de terceiros, quando se trata de usurpação de marca de terceiro.

Nos comentários à Lei da Propriedade Industrial, de Danemann, é explicado com clareza que *"a reprodução sem autorização do titular é de grande objetividade e fácil aferição. Caberá ao agente do crime a comprovação de uma autorização proveniente da vítima. Sema ela, estará caracterizado, ab initio, o cometimento do crime"*.

A citada obra, esclarece que, para a tipificação do crime, não é necessário a confusão nem indução do consumidor ao erro. *"É forçoso concluir que, se houver reprodução (...), a marca se confunde com a original e tal fato, por si só, já permite a tipificação do crime"*.

Adentrando no fato da CONCORRÊNCIA DESLEAL, e conforme estipulado no Artigo 195 da LPI (Lei da Propriedade Industrial), citamos abaixo alguns incisos referentes aos crimes ligados tanto ao uso indevido, quanto a concorrência desleal:



Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

**III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos (serviços) ou estabelecimentos;**

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA E PROVAS DE USO

A ***mens legis*** do artigo 129, parágrafo primeiro, objetivou dar ao primeiro usuário, ao criador intelectual conforme direito comparado "***first to use***", o direito de precedência, **taxativamente** expresso:

"Art. 129...

§ 1º. Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro."

O Princípio do Direito de Precedência, incorporado novamente na Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), trouxe aos lesados o direito pelo uso anterior de reivindicar a marca pretendida, assim, sobre o tema transcrevemos os ensinamentos do **IDS – INSTITUTO DANNENANN SIEMSEM DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**, in "Comentários à Lei da Propriedade Industrial", Edição Revista e Atualizada – Rio de Janeiro – Renovar, 2005, págs. 256/257:

"Uma das maiores inovações da nova Lei está no § 1º deste artigo, que introduziu o denominado "direito de precedência", segundo o qual o utente de boa-fé pode, sob determinadas condições, fazer prevalecer o uso anterior sobre pedido de registro depositado, impugnando-o com base no uso anterior.

Dispositivo semelhante já se encontrava nos Códigos de 1945, de 1967 e de 1969 (respectivamente, Decreto-lei nº 7.903/45, art. 96; Decreto-lei nº 254/67, art. 82; Decreto-lei nº 1.005/69, art. 104), de modo que durante o período de vigência daqueles diplomas legais vigorou no Brasil o, impropriamente chamado, "sistema misto" de proteção à marca. Na verdade, este dispositivo não constitui um modo de aquisição do direito, mas tão-somente o reconhecimento do uso anterior, de boa-fé, como capaz de obstar o registro com violação dos princípios que regem a propriedade industrial.

Já o Código de 1971, que vigorou por mais de duas décadas, modificou o regime até então vigente, suprimindo o dispositivo que conferia o direito de precedência, o que acabou por incentivar uma verdadeira indústria de depósitos, cujos interessados não tinham direito à marca pretendida, trazendo para o Brasil uma imagem negativa como um país que não assegurava uma proteção adequada à propriedade industrial, já que a norma inscrita no art. 123 da revogada Lei nº 5.772/71 não se mostrou eficaz na repressão à concorrência desleal.

Para reivindicar o direito de precedência previsto no dispositivo, o interessado deve cumprir alguns requisitos. O principal é demonstrar que já utilizava, de boa-fé, marca idêntica ou semelhante para



distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico ou afim há, pelo menos, seis meses, na data do pedido de registro no Brasil ou da prioridade.” (grifos nossos)

Para ilustrar o alegado, as Diretrizes de Análise de Marcas nº 0051/97 (Lei nº 9.279/96) em seu item 1 – Disposições Gerais – 1.1. Conceitos – 1.1.7.5 Atributivo (e exceção), nos esclarecem:

1.1.7.5. Atributivo (e exceção)

O sistema de registro de marca é atributivo de direito (art. 129 da LPI), isto é, a sua propriedade e o seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro.

O princípio do caráter atributivo do direito, resultante do registro, se contrapõe ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples presunção de propriedade.

Como regra geral, àquele que primeiro depositar um pedido milita a prioridade do registro.

Todavia, essa regra comporta uma exceção, qual seja, àquela denominada direito do usuário anterior. (grifos nossos)

Ainda sobre o alegado, menciona-se ensinamentos de Denis Borges Barbosa, responsável pelo parecer técnico encomendado, in **“UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL”**, Segunda Edição, Editora Lúmen Júris, disponível para download no site: <http://denisbarbosa.addr.com/livros.htm>, veja:

Regime Atributivo e declarativo

(...)

A Lei 9.729/96 retoma o sistema do Código de 1945, ao permitir ao pré-utente o direito de reivindicar, num prazo determinado, a marca. Não chega a propor o mesmo sistema que se aplicou às propagandas, na qual o pré-utente poderia suscitar a nulidade do registro até o fim do prazo da ação própria.

Note-se que para reconhecer o pré-uso não se exige o grau de notoriedade como o previa o Art. 67 da Lei 5.772/71 vigente; a marca usada pode ser conhecida em um mercado específico, ou mesmo completamente desconhecida pelo depositante. O mecanismo não é necessariamente vinculado à repressão da concorrência desleal, embora obviamente uma das suas mais frequentes aplicações seja exatamente esta.

A Lei 9.729/96 também não exige que a marca, objeto do direito de precedência, seja a mesma da que objetiva registrar. A semelhança formal, a simples afinidade de atividade veda o registro subsequente.

A restrição mais significativa da Lei 9.729/96 é que o pré-uso da marca se dê no País. A utilização, ainda que vasta, no exterior não dá precedência. O direito de precedência ainda depende da boa fé e é personalíssimo, intransferível, ou mais propriamente, é parte do estabelecimento. O Código explicita que o direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. (destacou-se)



Para comprovarmos tais alegações, anexamos a este protocolo, **PROVAS DE USO** que mostram que a marca “JORNAL CORREIO DE PERNAMBUCO” vem sendo utilizada sem interrupções e de boa fé desde 2008, até a data atual:

Abaixo detalhamos a relação de todos os documentos que serão anexados junto a esta petição:

- **DOC 01:** Troca de e-mail com cliente, datada de junho de 2013;
- **DOC 02:** Relatório emitido no site RegistroBR, que comprova a criação do domínio, no ano de 2008;
- **DOC 03:** Print da rede social da Oposta, criada em 2011;
- **DOC 04:** Anúncio que comprova a participação da Oposta em um evento, voltado ao jornalismo e no ano de 2011;
- **DOC 05:** Publicações em redes sociais, publicadas no ano de 2018 e 2019;
- **DOC 06:** Troca de e-mail com cliente, datada de outubro de 2021;
- **DOC 07:** Publicação do Jornal Correio de Pernambuco, datada de dezembro de 2021;
- **DOC 08:** Troca de e-mail com cliente, datada de dezembro de 2021;
- **DOC 09:** Troca de e-mail com cliente, datada de janeiro de 2022;
- **DOC 10:** Publicação do Jornal Correio de Pernambuco, datada de julho de 2022;
- **DOC 11:** Troca de e-mail com cliente, datada de fevereiro de 2023;
- **DOC 12:** Troca de e-mail com cliente, datada de abril de 2023.

Diante do explanado, constatasse que a anterioridade de uso efetivo da expressão “**JORNAL CORREIO DE PERNAMBUCO**” é do Requerente, que utilizou-a como marca de fato e de boa fé, desde **2008**, e não do titular da marca anulanda que depositou a referida marca em **2022**, ou seja, 14 (quatorze) anos DEPOIS DO INÍCIO DA UTILIZAÇÃO DA REFERIDA MARCA PELO REQUERENTE.

Sobre licitude e a força probatória dos documentos juntados para comprovar a anterioridade, é de se destacar o ensinamento do mestre DENIS BORGES BARBOSA *in* Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª edição, editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003, pág 869:

*“Certo, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.
Público: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público.”*

DA COLIDÊNCIA

É inegável a COLIDÊNCIA entre as marcas, nos aspectos gráficos, fonéticos e visuais, identificando os mesmos produtos/serviços, de tal forma que não se pode distinguir uma da outra, conforme se pode verificar na confrontação abaixo:

Requerente	Marca Anulanda
"JORNAL CORREIO DE PERNAMBUCO"	"CORREIO DE PERNAMBUCO"
931.351.014 NCL. 16 - Jornais; Revistas [periódicos].	928.558.010 NCL. 16 - Publicações impressas de jornais, revistas, livros e periódicos.

Sendo os produtos IDÊNTICOS aos da Requerente, é evidente que a marca anulanda, causará perplexidade no mercado, visto que, confundindo-se estão as marcas, sem propiciar ao consumidor em geral conhecer a origem dos produtos oferecidos, caso as duas marcas venham a ser expostas e utilizadas no mercado.

Sendo assim indiscutível, como provado esta, que a anterioridade **do uso da expressão MARCÁRIA "JORNAL CORREIO DE PERNAMBUCO"**, bem como seu elemento figurativo é da Requerente, sendo inadmissível que a marca anulanda venha a prosperar no mercado, obliterando e objurgando o direito inalienável de uso exclusivo da Requerente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, acredita a Requerente que o lídimo direito de **quem usa de boa fé a marca**, para distinguir produtos e serviços deve prevalecer, dando-lhe o **direito de precedência**, permitindo com as justas conclusividades o cancelamento do registro que molesta o direito de uso da marca da sociedade Requerente.

Ex Positis, aguarda confiante a sociedade Requerente de que seja acolhido o Processo Administrativo de Nulidade e, conseqüentemente, bem ponderando sobre os justos motivos aqui alegados, venha a **CANCELAR** o registro nº **928.558.010**, para marca **"CORREIO DE PERNAMBUCO"**, por estar assim prestando homenagem ao Direito e à **JUSTIÇA!**

São Paulo, 17 de junho de 2024.



KARINA MAFRA DE BRITO
Mafra & Associados