USO E REGISTRO NA AQUISIÇÃO DO DIREITO À MARCA: LIMITES DE UMA DICOTOMIA JURÍDICA

RESUMO

O artigo examina a aquisição originária do direito à marca a partir da tensão entre uso e registro, com especial atenção aos modelos tradicionalmente classificados como use-based e registration-based. O objetivo é verificar se essa dicotomia ainda descreve adequadamente os sistemas contemporâneos de proteção marcária e, em particular, delimitar os efeitos do uso anterior nos ordenamentos brasileiro e português. Emprega-se pesquisa jurídico-dogmática, qualitativa, bibliográfica e documental, com método jurídico-comparativo, mediante análise de legislação, doutrina, práticas administrativas e jurisprudência de Portugal, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França. Os resultados indicam que os ordenamentos analisados combinam, em diferentes intensidades, registro, uso, prioridade, precedência, notoriedade e tutela concorrencial, o que impede qualificá-los como modelos absolutamente puros. Conclui-se, contudo, que a atribuição de efeitos jurídicos ao uso não equivale necessariamente à aquisição da propriedade marcária pelo uso: nos sistemas brasileiro e português, a regra permanece constitutiva, enquanto o uso anterior opera sobretudo como fundamento de precedência, prioridade ou proteção concorrencial, conforme os pressupostos legais aplicáveis.

Palavras-chave: Direito marcário. Propriedade industrial. Direito de precedência. Uso anterior. Direito comparado.

1 INTRODUÇÃO

A marca ocupa posição central na arquitetura contemporânea da propriedade industrial. Ao identificar a origem empresarial de produtos e serviços, ela organiza informação no mercado, diferencia ofertas concorrentes e concentra valor reputacional. Sua função econômica não elimina, entretanto, uma questão jurídica anterior: qual fato deve ser considerado apto a fazer nascer o direito exclusivo sobre o sinal? A resposta, historicamente, oscilou entre dois polos. De um lado, sistemas que privilegiam o registro como ato constitutivo; de outro, sistemas nos quais o uso no comércio desempenha papel formador do direito.

A oposição costuma ser sintetizada pelas categorias *registration-based* e *use-based*. A primeira enfatiza segurança jurídica, publicidade e determinação objetiva da titularidade; a segunda valoriza a apropriação econômica efetiva do sinal e a prioridade daquele que o introduziu no mercado. A classificação é útil, mas pode induzir a simplificações. Mesmo ordenamentos de matriz registral atribuem consequências ao uso anterior, à notoriedade e à concorrência desleal; paralelamente, sistemas orientados ao uso reservam ao registro efeitos relevantes de publicidade, presunção, expansão territorial ou reforço de tutela.

O problema de pesquisa é, portanto, o seguinte: em que medida a distinção entre sistemas *registration-based* e *use-based* permanece adequada diante de mecanismos jurídicos que combinam registro, uso, prioridade, precedência, distintividade adquirida, notoriedade e proteção concorrencial? Como hipótese, sustenta-se que as duas categorias continuam úteis como tipos ideais, desde que não sejam confundidas com descrições absolutas dos ordenamentos positivos. A existência de efeitos jurídicos derivados do uso, por si só, não transforma um sistema constitutivo em sistema de aquisição pelo uso.

O objetivo geral consiste em identificar as funções jurídicas atribuídas ao uso e ao registro na aquisição e conservação dos direitos marcários. Especificamente, busca-se: (i) delimitar a função do registro e do uso na teoria do direito marcário; (ii) comparar soluções dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França; (iii) aprofundar os regimes brasileiro e português; e (iv) propor uma classificação funcional dos efeitos do uso que permita superar a dicotomia rígida entre os dois modelos.

A pesquisa é jurídico-dogmática, qualitativa, bibliográfica e documental. Emprega-se o método jurídico-comparativo, mediante análise de legislação, doutrina, orientações administrativas e jurisprudência. O estudo parte do direito português, contexto originário da pesquisa, e amplia a comparação para o direito brasileiro e para ordenamentos representativos de soluções distintas. A atualização legislativa e institucional considera, entre outros materiais, a Diretiva (UE) 2015/2436, o Regulamento (UE) 2017/1001, o Código da Propriedade Industrial português, a Lei brasileira nº 9.279/1996 e manuais oficiais de exame vigentes em 2025.

A relevância do tema é confirmada pela dimensão global da atividade marcária. Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, os pedidos de marcas corresponderam a aproximadamente 15,2 milhões de classes em 2024, e o Brasil figurou entre as principais origens de depósitos no mundo (WIPO, 2025). A intensidade dos fluxos de registro e a internacionalização das marcas reforçam a necessidade de categorias comparativas capazes de distinguir aquisição, prioridade, proteção concorrencial e manutenção do direito.

2 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA PROTEÇÃO MARCÁRIA

A marca é um sinal juridicamente protegido em função de sua aptidão distintiva. A formulação contemporânea afasta a compreensão da marca como mero objeto gráfico e a aproxima de um bem imaterial cujo conteúdo jurídico decorre da relação entre sinal, produtos

ou serviços, titular e público. A função distintiva permanece o núcleo do instituto, ao qual se associam funções de garantia de origem, qualidade e publicidade (Gonçalves, 2024, p. 192).

A natureza imaterial do objeto explica por que a tutela marcária depende de regras que tornem cognoscível a extensão da exclusividade. Ao contrário da propriedade sobre coisas corpóreas, a apropriação de um sinal não é imediatamente perceptível por terceiros. O registro, nesse sentido, desempenha função de publicidade, delimitação objetiva e estabilização das expectativas. João da Gama Cerqueira já distinguia entre o fato de aquisição e o modo pelo qual o Estado reconhece e organiza a exclusividade, observando que a solução depende do direito positivo (Cerqueira, 2012, v. 1, p. 246).

Essa distinção é decisiva. Uso, registro, prioridade e exclusividade são categorias relacionadas, mas não equivalentes. O uso pode constituir o direito, provar anterioridade, gerar distintividade adquirida, preservar a vigência do registro, fundamentar proteção contra concorrência desleal ou apenas conferir uma preferência temporal para obtenção do título. Somente a análise do efeito atribuído pela norma permite afirmar se existe aquisição do direito de propriedade marcária pelo uso.

A literatura europeia recente reforça a necessidade dessa decomposição conceitual. Bohaczewski observa que a própria noção de "uso de marca" continua sendo decisiva e, ao mesmo tempo, controvertida no Direito da União Europeia, porque diferentes formas de exploração do sinal não produzem necessariamente os mesmos efeitos jurídicos. A distinção entre depósito, uso no comércio e exercício das funções marcárias impede que o simples ato de requerer o registro seja tratado como equivalente ao uso efetivo do sinal (Bohaczewski, 2022, p. 79-80). Essa observação confirma que o vocábulo "uso" deve ser qualificado conforme a função normativa que desempenha em cada instituto.

Também deve ser separada a aquisição da conservação do direito. Sistemas constitutivos podem exigir uso sério como requisito para manutenção da proteção. Na União Europeia, a Diretiva (UE) 2015/2436 estabelece que marcas registradas ficam sujeitas a consequências por falta de uso sério após cinco anos e admite o não uso como defesa em ações de infração. Em Portugal, o Código da Propriedade Industrial prevê a caducidade quando a marca não tenha sido objeto de uso sério durante cinco anos consecutivos, ressalvados os motivos justificados. O uso, nesse plano, não cria o direito: condiciona sua permanência e sua oponibilidade.

A dimensão concorrencial acrescenta outra camada. A proteção de sinais não registrados pode decorrer de institutos que não outorgam um direito real ou exclusivo sobre a marca. A repressão à concorrência desleal tutela a lealdade das práticas de mercado e pode impedir

comportamentos parasitários, fraudulentos ou aptos a gerar confusão, mesmo quando não exista título registral suficiente. Confundir essa tutela com aquisição marcária pelo uso amplia indevidamente a categoria de propriedade industrial.

3 REGISTRO E USO COMO MODELOS DE AQUISIÇÃO DO DIREITO À MARCA

Os sistemas *registration-based* atribuem ao registro a função constitutiva da propriedade marcária. O ato administrativo de concessão não apenas declara uma posição jurídica já formada: ele integra o suporte fático necessário ao nascimento do direito exclusivo. O modelo privilegia segurança jurídica e publicidade, facilita a identificação do titular e delimita o alcance objetivo da proteção. Portugal, Brasil e França apresentam, em sua legislação, formulações expressas nesse sentido.

Nos sistemas *use-based*, ao contrário, o uso qualificado no comércio pode gerar direitos antes do registro. O fundamento histórico está associado à ideia de prioridade de apropriação do sinal e à proteção da clientela e do *goodwill* formado pela atividade empresarial. Entretanto, nem mesmo esses sistemas dispensam a institucionalização registral. O registro pode criar presunções, ampliar o âmbito territorial de proteção, facilitar medidas processuais e conferir vantagens probatórias.

Por isso, a relação entre *civil law* e *registration-based*, de um lado, e *common law* e *use-based*, de outro, deve ser tratada como aproximação histórica e não como identidade conceitual. A Alemanha, integrante da tradição romano-germânica, reconhece expressamente proteção originada pelo uso quando o sinal adquire reconhecimento como marca no círculo relevante de comércio; o Reino Unido, por sua vez, mantém um sistema legislativo de marcas registradas e preserva, fora dele, a ação de *passing off* para sinais não registrados.

A Diretiva (UE) 2015/2436 evidencia essa arquitetura híbrida. O registro confere direitos exclusivos, mas a própria diretiva preserva direitos anteriores reconhecidos pelas legislações nacionais e impõe o uso sério como condição de continuidade da tutela. O Regulamento (UE) 2017/1001 segue racionalidade semelhante para a marca da União Europeia. O sistema europeu, portanto, é claramente registral quanto à aquisição da marca da União, sem tornar juridicamente irrelevantes fatos de uso.

A classificação comparativa ganha precisão quando se pergunta não apenas se o uso produz efeitos, mas qual efeito produz. Essa mudança de enfoque permite reconhecer a existência de graus e funções distintas sem dissolver a diferença entre aquisição da propriedade

e tutela de situações de fato.

4 SISTEMAS *USE-BASED* E *REGISTRATION-BASED* NO DIREITO COMPARADO

4.1 Estados Unidos

Nos Estados Unidos, *o Lanham Act* organiza um sistema no qual o uso no comércio conserva importância constitutiva. A legislação federal admite pedidos baseados em uso efetivo e pedidos fundados em *bona fide intention to use*, mas a intenção, isoladamente, não basta para a concessão definitiva do registro. A prática atual do *United States Patent and Trademark Office* exige que o requerente de pedido *intent-to-use* demonstre posteriormente o uso em comércio para que o registro seja emitido (USPTO, 2026).

O traço *use-based* está na prioridade conferida ao uso efetivo do sinal. Direitos não registrados podem existir em função do uso, em regra limitados à área geográfica em que o sinal adquiriu reconhecimento. O registro federal, todavia, modifica substancialmente a posição do titular, oferecendo benefícios jurídicos e probatórios que excedem a proteção decorrente do uso local. Assim, não é preciso escolher entre uso e registro como se fossem mecanismos excludentes: o primeiro pode fundar prioridade e direitos de *common law*; o segundo reforça e nacionaliza a tutela dentro das condições legais.

A possibilidade de depósito por intenção de uso confirma a complexidade do modelo. Há prioridade procedimental fundada em uma intenção séria, mas a aquisição plena do registro depende da posterior demonstração de uso. A lógica norte-americana, portanto, combina apropriação econômica, prioridade e registro em momentos distintos do processo jurídico de formação do direito.

A disciplina norte-americana recente também evidencia que o uso não funciona apenas como critério histórico de prioridade, mas como elemento de legitimidade e manutenção do registro. Ao examinar as alterações introduzidas pelo *Trademark Modernization Act* e pela regulamentação do USPTO, McDonald destaca a criação de procedimentos de *expungement* e *reexamination* destinados a retirar do registro sinais para os quais o uso no comércio não tenha sido demonstrado, além da admissão do não uso como fundamento específico de cancelamento (Mcdonald, 2022, p. 83-91). O modelo *use-based*, portanto, associa a origem e a permanência de determinadas posições jurídicas à demonstração de presença real do sinal no mercado.

4.2 Reino Unido

No Reino Unido, o *Trade Marks Act* 1994 define a marca registrada como direito de propriedade obtido pelo registro. A tutela de sinais não registrados decorre principalmente da *law of passing off*, que exige a demonstração de *goodwill*, *misrepresentation* e dano ou probabilidade de dano. Material oficial do *Intellectual Property Office* ressalta expressamente que a proteção de marcas não registradas por *passing off* situa-se fora do sistema registral (United Kingdom, 2025).

A distinção é conceitualmente importante. *Goodwill* não se confunde com propriedade marcária registral, e *passing off* não constitui simples equivalente informal do registro. Trata-se de tutela contra apresentação enganosa da atividade de terceiro capaz de lesar a clientela associada ao sinal. Desse modo, embora o uso seja indispensável para a formação do *goodwill*, seu efeito jurídico não deve ser descrito, sem qualificações, como aquisição da mesma espécie de direito conferida pelo registro.

O modelo britânico é, por isso, menos adequadamente descrito como puramente *use-based* do que a classificação tradicional sugere. Há uma dualidade entre propriedade marcária estatutária, obtida por registro, e tutela concorrencial de sinais não registrados.

Essa dualidade permanece relevante na jurisprudência britânica contemporânea. Ao comentar o julgamento SkyKick UK Ltd v Sky Ltd pela Suprema Corte do Reino Unido, So demonstra que a ausência de uso ou de intenção firme de uso não conduz automaticamente à invalidade do registro, embora possa funcionar como elemento probatório de má-fé quando o pedido é utilizado de modo abusivo ou dissociado das funções legítimas da marca (SO, 2026, p. 147-152). A solução reforça a diferença entre o uso como fato constitutivo de proteção não registrada, o uso como elemento de avaliação da boa-fé registral e o registro como fonte da propriedade estatutária.

4.3 Alemanha

A Alemanha oferece um dos exemplos mais claros de coexistência normativa de fontes de proteção. O § 4 da *Markengesetz* prevê que a proteção pode nascer: pelo registro de um sinal como marca; pelo uso no comércio, desde que o sinal tenha adquirido reconhecimento como marca nos círculos relevantes; ou pela notoriedade nos termos do art. 6 bis da Convenção de Paris. O ordenamento não apenas admite efeitos reflexos do uso, mas reconhece, em hipóteses qualificadas, verdadeira fonte alternativa de proteção marcária.

Esse regime demonstra que a tradição jurídico-formal do *civil law* não determina necessariamente monopólio absoluto do registro como fato constitutivo. O elemento decisivo é o grau de reconhecimento obtido pelo sinal no mercado. O uso simples não basta; é necessária uma densidade fática que transforme o sinal em identificador reconhecido pelo público relevante.

4.4 França

O direito francês fornece contraponto. O art. L712-1 *do Code de la propriété intellectuelle* estabelece de forma direta que a propriedade da marca se adquire pelo registro, cujos efeitos remontam à data do depósito e perduram por dez anos, renováveis indefinidamente. A redação vigente em 2026 mantém a estrutura registral do sistema francês.

Isso não significa ausência de proteção a situações anteriores. Direitos preexistentes, notoriedade, nomes empresariais e tutela concorrencial podem limitar o registro ou o exercício de direitos posteriores, mas tais mecanismos não convertem, automaticamente, o uso ordinário em forma constitutiva de propriedade marcária. A França representa, portanto, modelo de forte predominância *registration-based*.

Quadro 1 - Funções do uso e do registro nos sistemas comparados

País	Predominância	Fonte principal	Efeito do uso anterior	Função do registro	Proteção sem registro
Estados Unidos	**Use-based**	**Uso no comércio**	**Prioridade e direitos territorialmente delimitados**	**Reforço, publicidade e vantagens federais**	**Common law trademark rights**
Reino Unido	**Misto**	**Registro / goodwill Forma goodwill relevante ao passing off Cria**	**propriedade**	**marcária estatutária**	**Passing off**
Alemanha	**Misto**	**Registro ou uso qualificado Pode constituir proteção se houver Verkehrsgeltung**	**Via ordinária de aquisição**		**Uso qualificado e notoriedade**
França	**Registration-based**	**Registro**	**Pode produzir efeitos por direitos anteriores e tutela concorrencial**	**Constitui propriedade marcária**	**Tutelas externas ao registro**
Portugal	**Registration-**	**Registo**	**Prioridade da**	**Constitui**	**Concorrência**

	based		**marca livre por seis meses**	**propriedade e exclusivo**	**desleal e direitos anteriores**

Fonte: elaboração dos autores, com base na legislação e nos materiais oficiais citados.

5 USO, REGISTRO E DIREITO DE PRECEDÊNCIA NO SISTEMA BRASILEIRO

No Brasil, o ponto de partida normativo é inequívoco. O caput do art. 129 da Lei nº 9.279/1996 dispõe que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, assegurando ao titular uso exclusivo em todo o território nacional. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial qualifica expressamente o regime como atributivo: propriedade e uso exclusivo decorrem do registro (INPI, 2026).

O § 1º do mesmo artigo introduz a figura do usuário anterior de boa-fé. A pessoa que, na data da prioridade ou do depósito, usava no País, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, tem direito de precedência ao registro. O texto legal não afirma que o usuário anterior adquiriu a propriedade da marca; atribui-lhe uma posição preferencial em relação ao registro.

Essa escolha terminológica é juridicamente relevante. A precedência pressupõe uso, boa-fé, anterioridade temporal e afinidade entre os produtos ou serviços. No plano administrativo, o Manual de Marcas atualmente orienta que a reivindicação seja instruída com provas do uso e acompanhada da demonstração de depósito de pedido próprio. A versão atualizada em 23 de junho de 2026 admite o exame da precedência em oposição ou em petição de nulidade administrativa, reforçando que o instituto funciona dentro da lógica atributiva do sistema (INPI, 2026).

A doutrina brasileira recente registra a persistência da controvérsia sobre o alcance dessa exceção. Oliveira sustenta que a precedência de uso deve ser examinada dentro da tensão entre a regra atributiva do caput do art. 129 e a tutela do usuário anterior prevista no § 1º, ressaltando que a imprecisão quanto ao momento e à forma de exercício do direito alimenta divergências doutrinárias e jurisprudenciais (OLIVEIRA, 2022, p. 1179-1192). A controvérsia não autoriza, contudo, a supressão da diferença textual entre propriedade da marca, que a lei vincula ao registro, e direito de precedência ao registro, que a lei vincula ao uso anterior qualificado.

Em perspectiva igualmente crítica, Frutuoso e Chielle examinam a insegurança do

usuário anterior diante de condicionamentos administrativos para o reconhecimento da precedência e concluem que exigências não previstas expressamente no art. 129, § 1º, podem restringir indevidamente a preferência conferida ao utente de boa-fé (FRUTUOSO; CHIELLE, 2021). Essa contribuição é relevante para separar dois planos: de um lado, a existência material dos pressupostos do direito de precedência; de outro, os meios procedimentais pelos quais o interessado deve fazê-lo valer perante o INPI ou em sede jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vinha, antes de 2026, delimitando o alcance do direito de precedência previsto no art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996. No REsp nº 1.464.975/PR, a Terceira Turma reconheceu que o usuário de boa-fé que utilizava marca idêntica ou semelhante havia mais de seis meses antes do depósito realizado por terceiro pode invocar o direito de precedência não apenas no procedimento administrativo de oposição, mas também posteriormente, mediante processo administrativo de nulidade ou ação judicial de nulidade do registro. O precedente evidencia que o uso anterior não constitui, por si só, direito de propriedade sobre a marca, mas pode produzir consequência jurídica relevante sobre a própria validade do registro posteriormente concedido, desde que preenchidos os pressupostos legais e demonstrada a precedência.

Em sentido complementar, o STJ também tem afirmado que o direito conferido pelo registro não pode ser examinado de forma isolada das demais categorias do sistema marcário. No REsp nº 1.826.832/MG, julgado em 2021, a Terceira Turma reconheceu a prevalência da marca regularmente registrada para os serviços abrangidos pelo título, esclarecendo que eventual direito de precedência decorrente do uso anterior deveria ser discutido perante o INPI ou em ação própria na Justiça Federal.

Ao mesmo tempo, preservou a tutela do nome empresarial anterior nos limites territoriais correspondentes. O precedente demonstra que registro, uso anterior, nome empresarial, especialidade e competência para desconstituição do título são institutos distintos, cujos efeitos precisam ser examinados separadamente, afastando tanto a ideia de exclusividade registral absolutamente desvinculada das circunstâncias do caso quanto à equiparação automática entre uso anterior e aquisição da propriedade marcária

Tais julgados são compatíveis com uma leitura funcional do art. 129. O registro constitui a propriedade; o uso anterior pode fundar precedência e influenciar a apreciação de boa-fé, concorrência e coexistência, mas não deve ser automaticamente tratado como título equivalente ao registro. O regime brasileiro, assim, não é declarativo em sentido geral. A exceção do usuário anterior limita a prioridade registral e protege uma posição jurídica qualificada, sem alterar a

regra constitutiva do caput.

A distinção evita dois extremos. O primeiro seria reduzir o § 1º a uma norma sem eficácia material, ignorando a relevância econômica do uso anterior. O segundo seria convertê-lo em cláusula geral de aquisição pelo uso, contrariando a literalidade do caput e a estrutura do procedimento registral. A solução mais consistente é reconhecer que o usuário anterior possui um direito potestativo ou preferencial dirigido à obtenção do registro, cujo exercício depende dos pressupostos e vias previstos em lei e na prática administrativa.

Isso não exclui tutelas paralelas. O uso anterior pode ser relevante para nomes empresariais, concorrência desleal, boa-fé objetiva e análise do risco de confusão. Esses efeitos, porém, devem ser juridicamente individualizados. A repressão à concorrência desleal protege a correção do comportamento competitivo; o direito marcário protege a exclusividade do sinal nos limites do título e da lei.

6 AQUISIÇÃO DO DIREITO À MARCA E PROTEÇÃO DO USO ANTERIOR EM PORTUGAL

O sistema português também parte de regra constitutiva. O art. 210.º, n. 1, do Código da Propriedade Industrial dispõe que o registo confere ao titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que se destina. A fórmula é expressiva: o registo não se limita a provar uma propriedade preexistente; é a fonte do direito exclusivo.

O art. 213.º disciplina, contudo, a marca livre ou não registada. Aquele que a utilizar por prazo não superior a seis meses possui, durante esse período, direito de prioridade para efetuar o registo e pode reclamar contra pedido formulado por terceiro. A norma atribui relevância ao primeiro uso, mas direciona o efeito para a prioridade registral. O usuário dispõe de uma janela temporal para converter a situação fática em título formal.

A marca livre constitui, por isso, exemplo particularmente útil para diferenciar uso como fato econômico e uso como fato aquisitivo. O usuário anterior tem posição juridicamente protegida, mas a proteção não corresponde, durante o período de seis meses, ao conteúdo integral do direito de propriedade e exclusivo previsto no art. 210.º. O uso serve de fundamento a uma preferência para registrar e a mecanismos de reação contra pedidos posteriores.

A legislação portuguesa também admite a recusa do registro quando se reconheça que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente de sua intenção, nos termos do art. 232.º, n. 1, alínea h). Esse mecanismo pode proteger situações

econômicas construídas pelo uso sem transformar a concorrência desleal em modalidade autônoma de aquisição da propriedade marcária.

A preclusão por tolerância fornece outra ilustração. O art. 261.º limita, em determinadas condições, a possibilidade de o titular de marca anterior reagir contra marca registrada posterior cujo uso tenha sido conscientemente tolerado durante cinco anos, ressalvada a má-fé. A figura reorganiza o exercício de direitos em conflito e protege estabilidade e confiança, mas não significa que a mera tolerância atribua ao usuário uma propriedade originária fundada no uso.

Também a exigência de uso sério confirma a pluralidade funcional do uso. A jurisprudência portuguesa recente registra que o titular de marca só pode impedir a utilização de sinal quando seu direito não esteja suscetível de caducidade por falta de uso, podendo o alegado infrator exigir prova de uso sério em determinadas condições (PORTUGAL, 2024). Trata-se de uso como requisito de conservação e oponibilidade, e não de modo originário ordinário de aquisição.

A opção portuguesa revela uma política legislativa de incentivo à rápida formalização. O prazo curto da marca livre protege o empresário que iniciou a utilização do sinal sem registro imediato, mas simultaneamente o pressiona a ingressar no sistema registral. A prioridade temporária funciona como ponte entre uso e registro, não como substituição do segundo pelo primeiro.

Consequentemente, a expressão *registration-based* continua adequada para Portugal, desde que seja compreendida como indicação da fonte predominante da propriedade marcária e não como afirmação de irrelevância jurídica do uso. O ordenamento reconhece diversos efeitos do uso; apenas não os equipara, como regra, à aquisição do direito exclusivo.

7 A RELATIVIZAÇÃO DA DICOTOMIA ENTRE USO E REGISTRO

A comparação permite reformular a pergunta tradicional. Em vez de indagar se determinado sistema protege registro ou uso, é mais produtivo identificar qual função jurídica o ordenamento atribui a cada um. A dicotomia *registration-based/use-based* descreve o centro de gravidade da aquisição, mas não captura todos os mecanismos que condicionam prioridade, extensão, conservação e exercício do direito.

Propõe-se, nesse sentido, uma classificação funcional em seis modalidades. A primeira é o uso como fato constitutivo do direito: ocorre quando o ordenamento reconhece que a exploração qualificada do sinal faz nascer proteção marcária independentemente de registro,

como sucede, em determinadas condições, nos Estados Unidos e na hipótese alemã de *Verkehrsgeltung*. A segunda é o uso como fundamento de prioridade: o uso não constitui a propriedade plena, mas assegura preferência temporal para obtenção do título, como na marca livre portuguesa.

A terceira modalidade é o uso como fundamento de precedência. No Brasil, o art. 129, § 1º, assegura ao usuário anterior de boa-fé direito de precedência ao registro quando presentes os pressupostos legais. A quarta é o uso como requisito de conservação: marcas registradas podem caducar ou sofrer limitações de oponibilidade quando não utilizadas seriamente pelo período legal, situação típica dos sistemas europeu e português e também relevante em outras jurisdições.

A quinta modalidade é o uso como elemento de notoriedade ou distintividade adquirida. Nessa hipótese, a intensidade e o reconhecimento do uso alteram a qualidade jurídica do sinal. A Alemanha é exemplo expressivo, pois o reconhecimento do sinal no mercado pode constituir proteção. A sexta modalidade é o uso como fundamento de proteção concorrencial sem aquisição de propriedade marcária: *passing off* no Reino Unido e repressão à concorrência desleal em sistemas continentais ilustram essa função.

Essas modalidades podem coexistir dentro do mesmo ordenamento. Por isso, afirmar que todos os sistemas são simplesmente 'mistos' resolve pouco: a categoria mista, se empregada sem qualificação, oculta justamente aquilo que a comparação deve explicar. É preferível manter os tipos ideais e descrever os mecanismos de correção existentes. Um sistema pode ser *registration-based* quanto à aquisição, *use-sensitive* quanto à prioridade e à conservação e *competition-based* quanto à tutela de sinais não registrados.

Essa abordagem também permite compreender por que efeitos semelhantes podem ter fundamentos dogmáticos diferentes. O usuário anterior brasileiro e o usuário de marca livre português recebem proteção temporalmente relevante, mas por técnicas normativas distintas. O *goodwill* britânico pode sustentar *passing off*, mas não se converte automaticamente em *registered trade mark*. O uso norte-americano pode gerar direitos de *common law*, porém o registro federal continua a modificar a posição jurídica do titular. A classificação funcional reduz o risco de transplantar conceitos entre ordenamentos sem atenção à estrutura de cada instituto.

No plano de política jurídica, a tensão entre uso e registro reflete dois valores. O uso privilegia realidade econômica, investimento e prioridade material. O registro privilegia publicidade, segurança, previsibilidade e redução dos custos de informação. Sistemas

contemporâneos combinam esses valores por meio de regras de precedência, oposição, caducidade, notoriedade e concorrência desleal. O ponto decisivo é saber quando a lei transforma o uso em fonte do direito e quando apenas lhe atribui efeitos laterais.

A jurisprudência e a literatura europeias sobre pedidos de má-fé oferecem exemplo expressivo desse equilíbrio. Sitko demonstra que o conhecimento, pelo requerente, de um sinal anteriormente utilizado por terceiro pode integrar a análise de má-fé, mas adverte que transformar todo uso anterior em impedimento automático ao registro equivaleria a converter um sistema estruturado pelo princípio *first to file* em outro orientado pelo *first to use*. A má-fé funciona, nesse contexto, como mecanismo corretivo do sistema registral, e não como substituição geral de sua regra de prioridade (Sitko, 2023, p. 1381-1406).

A evolução das práticas administrativas confirma essa tendência de integração. O Manual de Marcas do INPI, atualizado em junho de 2026, detalha requisitos probatórios e procedimentais para a precedência; o USPTO mantém em maio de 2026 um TMEP que diferencia bases de uso e *intent-to-use*; o UKIPO atualizou em 2025 seu *Manual of Trade Marks Practice*; e o EUIPO publicou diretrizes de exame atualizadas em 2025. A crescente densidade regulatória não elimina a diferença entre modelos, mas torna inadequadas descrições excessivamente binárias (INPI, 2026; USPTO, 2026; UNITED KINGDOM, 2025; EUIPO, 2025).

8 CONCLUSÃO

A distinção entre sistemas *registration-based* e *use-based* permanece útil, desde que empregada como ferramenta analítica e não como classificação absoluta. A pesquisa demonstrou que todos os ordenamentos examinados atribuem alguma relevância tanto ao registro quanto ao uso, mas o fazem por técnicas e com efeitos distintos. Essa constatação não elimina a dicotomia; exige refiná-la.

Nos Estados Unidos, o uso conserva função constitutiva relevante, enquanto o registro federal amplia e estabiliza a tutela. No Reino Unido, deve-se distinguir propriedade marcária registrada e *passing off* fundado em *goodwill*. A Alemanha reconhece expressamente fontes alternativas de proteção pelo registro, pelo uso qualificado e pela notoriedade. A França mantém regra marcadamente constitutiva do registro. Esses modelos mostram que a tradição jurídica do país não determina, por si, a resposta normativa.

No Brasil, o art. 129 da Lei nº 9.279/1996 estabelece sistema atributivo: a propriedade

da marca nasce do registro validamente expedido. O direito de precedência do § 1º confere proteção relevante ao usuário anterior de boa-fé, mas não autoriza qualificá-lo, de forma geral, como proprietário de marca não registrada. A precedência deve ser compreendida como posição jurídica voltada à obtenção do registro, sem prejuízo de outros efeitos que o uso possa produzir em matéria concorrencial, de boa-fé e de análise da colidência.

Em Portugal, a conclusão é semelhante. O art. 210.º faz do registo a fonte da propriedade e do exclusivo; a marca livre do art. 213.º atribui ao usuário anterior prioridade temporária para registrar e reagir contra pedidos de terceiros. A preclusão por tolerância e o uso sério disciplinam o exercício e a conservação de direitos, mas não substituem a regra constitutiva. Assim, a proteção jurídica do uso não deve ser confundida com aquisição de propriedade marcária pelo uso.

A hipótese inicial é, portanto, confirmada. A contribuição central consiste em substituir uma oposição rígida entre registro e uso por uma classificação funcional dos efeitos do uso: constituição do direito, prioridade, precedência, conservação, notoriedade ou distintividade adquirida e proteção concorrencial. Com esse refinamento, torna-se possível preservar a utilidade comparativa das categorias *registration-based* e *use-based* e, simultaneamente, explicar a complexidade dos sistemas contemporâneos de propriedade industrial.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. Da proteção real da marca não registrada no Brasil. PIDCC, Aracaju, ano II, n. 2, p. 73-117, fev. 2013.

BOHACZEWSKI, Michal. Defining ‘trade mark use’ in EU law: we should ask more questions to the Court of Justice. Journal of Intellectual Property Law & Practice, Oxford, v. 17, n. 2, p. 79-80, 2022. DOI: https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac005. Disponível em: https://academic.oup.com/jiplp/article/17/2/79/6528888. Acesso em: 16 ago. 2025.

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.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.464.975/PR. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 1º dez. 2016. DJe 14 dez. 2016. Disponível em: página institucional do Superior Tribunal de Justiça referente ao REsp nº 1.464.975/PR. Acesso em: 16 ago. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.826.832/MG. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Terceira Turma. Julgado em 15 jun. 2021. DJe 21 jun. 2021. Disponível em: página institucional do Superior Tribunal de Justiça referente ao REsp nº

1.826.832/MG. Acesso em: 10 ago. 2025.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Atualização de Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. v. 1-2.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO). Guidelines for examination of European Union trade marks. Alicante: EUIPO, 2025.

FRANÇA. Code de la propriété intellectuelle. Version en vigueur em 2025. Paris: Légifrance, 2025.

FRUTUOSO, Évilin Rodrigues; CHIELLE, Elaine Juliane Chielle. O direito de precedência do uso de marcas posto em questão: a insegurança do usuário anterior. Anuário Pesquisa e Extensão Unoesc São Miguel do Oeste, Joaçaba, v. 6, e28164, 2021. Disponível em: https://periodicos.unoesc.edu.br/apeusmo/article/view/28164. Acesso em: 16 ago. 2025.

GONÇALVES, Luís Couto. Código da Propriedade Industrial anotado. Coimbra: Almedina, 2021.

GONÇALVES, Luís Couto. Manual de direito industrial: propriedade industrial e concorrência desleal. 11. ed. Coimbra: Almedina, 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Manual de Marcas. Atualização de 28 nov. 2025. Rio de Janeiro: INPI, 2025.

MARQUES, André Sousa. Da aquisição originária do direito sobre a marca: uso vs. registo. Coimbra: Almedina, 2014.

MCDONALD, Bruce A. New USPTO rules introduce significant changes in US trade mark practice. Journal of Intellectual Property Law & Practice, Oxford, v. 17, n. 2, p. 83-91, 2022. DOI: https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab166. Disponível em: https://academic.oup.com/jiplp/article/17/2/83/6523030. Acesso em: 16 ago. 2025.

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, 2022. DOI: https://doi.org/10.51891/rease.v8i1.3949. Disponível em: https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/3949. Acesso em: 16 ago. 2025.

PORTUGAL. Decreto-Lei nº 110/2018, de 10 de dezembro. Código da Propriedade Industrial. Lisboa: Diário da República, 2018. Versão consolidada consultada em 2026.

PORTUGAL. Supremo Tribunal de Justiça. Acórdão de 14 de novembro de 2024. Processo nº 202/21.6YHLSB.L1.S1. Lisboa, 2024.

SITKO, Joanna. The significance of bad-faith premises for the strategy of trade mark protection in the light of the latest EU case-law. IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, Berlin, v. 54, p. 1381-1406, 2023. DOI: https://doi.org/10.1007/s40319-023-01374-z. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-023-01374-z. Acesso em: 16 ago. 2025.

SO, Hilary H. W. Bad faith for the good - legitimate purposes underlying a trade mark application: SkyKick UK Ltd v Sky Ltd [2024] UKSC 36. Legal Studies, Cambridge, v. 46, n. 1, p. 147-152, 2026. DOI: https://doi.org/10.1017/lst.2025.10105. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/legal-studies/article/bad-faith-for-the-good-legitimate-purposes-underlying-a-trade-mark-application-skykick-uk-ltd-v-sky-ltd-2024-uksc-36/A8CE5098EA8A5D50BFB999B59A099B08. Acesso em: 16 ago. 2025.

UNITED KINGDOM. Intellectual Property Office. Manual of Trade Marks Practice. London: UKIPO, atualização de 15 out. 2025.

UNITED KINGDOM. Trade Marks Act 1994. London: The National Archives, 1994.
UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO). Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP). May 2026. Alexandria, VA: USPTO, 2025.

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Jornal Oficial da União Europeia, 23 dez. 2015.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia. Versão consolidada em 1 dez. 2025. Bruxelas, 2025.

VICENTE, Dário Moura. A tutela internacional da propriedade intelectual. Coimbra: Almedina, 2019.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). Guide to the Madrid System: international registration of marks under the Madrid Protocol. Geneva: WIPO, 2024.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). World Intellectual Property Indicators 2024. Geneva: WIPO, 2024.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). World Intellectual Property Indicators 2025. Geneva: WIPO, 2025.

BIODADOS

Rafael Rocha de Macedo, Advogado. Pós-Doutor em Ciências Jurídico-Econômicas. Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Professor da PUCGOIÁS. Orcid: 0000-0002-2877-0141 - Lattes: http://lattes.cnpq.br/5865414686957420

Maria Julia de Souza Rocha de Macedo. Advogada. Mestranda em Direito Intelectual na Universidade de Lisboa. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4305725311859887 - Orcid: 0009-0008-0528-2402