

# **BREVE HISTÓRICO ACERCA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE MARCA E A REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL**

Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual n° 164, Jan/Fev de 2020

**Marco Antonio de Oliveira**

**RESUMO:** Este trabalho tem como finalidade traçar os fatos históricos mais marcantes da legislação brasileira sobre os institutos do direito marcário e da repressão à concorrência desleal, buscando compreender e analisar o desenvolvimento das normas a esse respeito, até chegar no posicionamento atualmente adotado pelo INPI. Constatou-se que marca e repressão à concorrência desleal possuem conexão que remonta quase que a origem desses institutos, sendo uma relação de complementariedade, cuja importância de um para o outro se revela fundamental para o fortalecimento de ambos.

**PALAVRAS-CHAVE:** Legislação Brasileira. Marca. Concorrência Desleal.

**ABSTRACT:** This paper aims to trace the most striking historical facts of the Brazilian legislation on the institutes of trademark law and the repression of unfair competition, understanding and analyzing the development of the rules in this regard, including currently position adopted by the Brazilian Trademark Office. Trademark and repression of unfair competition have a connection that dates back almost to the origin of these institutes, being a complementarity relationship that strengthens both.

**KEYWORDS:** Brazilian Legislation. Trademark. Unfair Competition.

**SUMÁRIO:** 1. Introdução – 2. Fatos históricos que marcaram a legislação brasileira sobre marca e concorrência desleal – 3. Análise do posicionamento adotado pelo INPI – 4. Considerações finais – 5. Referências

## **1. INTRODUÇÃO**

O presente trabalho tem como objetivo principal traçar os fatos históricos mais marcantes da legislação brasileira sobre os institutos do direito marcário e da repressão à concorrência desleal. Além de traçar os principais marcos, o estudo buscará compreender e analisar como cada norma tratou do tema até chegar no cenário atual.

Para tanto, serão estudados artigos e livros doutrinários, tratados internacionais, como a Convenção da União de Paris – CUP e o Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio – TRIPS, as Constituições Brasileiras e as leis infraconstitucionais e infralegais.

A importância do estudo se revela na medida em que entender por qual razão surgiram e como se desenvolveram as normas relativas à marca e a concorrência desleal auxiliará na compreensão do cenário atual acerca desses institutos do direito e a forma como hoje eles se relacionam.

A atual interdependência entre marca e repressão à concorrência desleal encontra conexão que remonta quase que a origem desses institutos, sendo uma relação de complementariedade, cuja importância de um para o outro se revela fundamental para o fortalecimento de ambos e, conseqüentemente, do modelo econômico adotado por nossa sociedade.

Ocorre que, em que pese a história demonstrar que esses direitos devam conviver para a sua fortificação, as autoridades brasileiras competentes na matéria ainda buscam entender e estruturar a melhor forma de aplicação e efetivação desses institutos de forma harmônica.

## **2. FATOS HISTÓRICOS QUE MARCARAM A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL**

Antes de adentrar os fatos históricos e a análise da legislação brasileira sobre marca e concorrência desleal, cumpre tecer alguns esclarecimentos históricos prévios ao surgimento desses dois institutos do direito.

Com a passagem da Idade Média para a Moderna, a tradição e o autoritarismo, estrutura de sociedade em que era pautado o sistema feudal, dá lugar a um novo sistema estruturado por meio da ordem econômica, o capitalismo (HEILBRONER, 1996).

É a partir do nascimento e do início do desenvolvimento do capitalismo – sistema baseado no direito à propriedade privada, na acumulação de capital e segundo o qual o indivíduo livre move-se conforme seu desejo de vantagem econômica – que a marca e a repressão à concorrência desleal começam a surgir e a ganhar as formas como hoje as conhecemos.

Muito embora a existência de sinais distintivos datarem de muito tempo antes do surgimento do capitalismo, suas funções e as razões de sua existência eram diversas das

presenciadas após o início do sistema de mercado. Foi com o capitalismo que a marca efetivamente passou a identificar a origem dos produtos e serviços, exercendo algumas funções novas, como a distintiva, a informacional e a qualitativa (BARBOSA, A., 1999). Mais tarde, a marca veio a exercer outras funções, a exemplo da publicitária e da econômica. Carvalho defende que a marca atua hoje como um importante instrumento de comércio e concorrência (CARVALHO, 2009).

Portanto, tem-se o início do capitalismo como marco histórico para o surgimento da marca e da sua proteção. É justamente pelo estabelecimento da economia de mercado aliado aos direitos de propriedade industrial, em especial de marca, que surge a defesa da concorrência.

Tal como ocorreu com a marca, também houve alteração dos fundamentos da existência do direito da concorrência. Se no início tal direito teria surgido fortemente ligado à proteção da propriedade industrial, passando depois a proteger a posição concorrencial, atualmente a tutela estaria motivada muito mais pelo interesse social dos consumidores e da manutenção da ordem de mercado como livre e competitiva (BAPTISTA, 1996).

Não é certo onde e quando surgiu a defesa da concorrência, mas tende-se a apontar como marco inicial as revoluções industriais e a Revolução Francesa, período em que houve grande impulso da competição entre agentes econômicos. Contudo, as leis de concorrência só vieram a ser elaboradas pelos países no final do século XIX.

Domingues explica que, pouco antes das leis de defesa da concorrência, as leis de marcas ao redor do mundo começaram a surgir em meados do século XIX, em advento ao avanço do sistema capitalista (DOMINGUES, 1984). Esse fato também foi vivido pelo Brasil, que no final do século XIX presenciou ao mesmo tempo o surgimento das indústrias brasileiras e da legislação marcária.

A primeira lei que versa sobre direitos a bens imateriais no Brasil foi o Alvará de 28 de janeiro de 1809, que estabelecia a proteção de invenções da indústria e de criações intelectuais. No entanto, não havia qualquer previsão de proteção à marca ou a repressão à concorrência desleal. De igual modo, a Constituição de 1824, a primeira das sete constituições brasileiras, já sob o Império, em seu art. 179, inciso XXVI, assegurou a propriedade sobre as invenções, mas sem tratar da marca ou da concorrência desleal<sup>1</sup> (BRASIL, 1824). O primeiro

---

<sup>1</sup> Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império [...]. XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilégio

dos três códigos penais brasileiros, o Código Penal de 1830, também era silente quanto ao tratamento desses temas.

A marca somente veio a ser protegida de fato no Brasil por meio do Decreto nº 2.682 de 23 de outubro de 1875, que não só reconheceu o direito à marca como também consagrou o sistema atributivo de direito e tipificou como crimes as infrações à marca. As marcas passaram a ser protegidas perante as juntas comerciais de cada local.

O nascimento da primeira legislação marcária foi impulsionado pelo caso judicial conhecido como “Caso Areia Preta”, que tramitou no Tribunal da Bahia e para o qual acabou sendo negada a tutela autoral no ano de 1874, sob o fundamento de que não havia, até então, a previsão de crime para a usurpação de marca<sup>2</sup> (BARBOSA, R. 1984, p. 16).

Dessa forma, tendo por base a legislação francesa, foi aprovada a primeira lei de marcas no Brasil. Destaca-se que, nessa época, as leis marcárias já existiam em países como a França, em 1857, o Reino Unido, em 1862, e os Estados Unidos, em 1870.

Mediante a Convenção da União de Paris – CUP de 1883, da qual o Brasil fez parte, os países signatários acordaram a proteção aos direitos de propriedade industrial, ganhando ainda mais destaque a pauta da proteção à marca. Ainda não foi nessa oportunidade que se consolidou a proteção contra a concorrência desleal, que somente passou a constar expressamente no texto de revisão aprovado no encontro de Bruxelas, em 1900, na ocasião da terceira revisão do acordo<sup>3</sup>. As normas estabelecidas na CUP em 1883 foram incorporadas internamente no Brasil por ocasião da aprovação do Decreto nº 9.233 de 28 de junho de 1884, o que alterou dispositivos contrários presentes na 1ª Lei de Marcas Brasileira, o já mencionado Decreto nº 2.682, de 1875.

Por sua vez, logo adiante, em 1887, foi aprovada o que pode ser considerada a 2ª Lei de Marcas Brasileira, o Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887, ocasião em que foram efetivamente elaboradas normas em conformidade com as regras estabelecidas na CUP de 1883.

---

exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização (BRASIL. Constituição [1824]. Constituição Política do Império do Brasil, de 25 mar. 1824).

<sup>2</sup> O caso judicial interposto por Meuron & Cia. contra Moreira & Cia. discutia a violação à marca “Rapé Areia Preta” mediante o uso da marca “Rapé Areia Parda”. Em que pese a procedência da ação em primeira instância, a decisão foi posteriormente revertida por inexistir norma de proteção à marca no ordenamento jurídico da época (BARBOSA, Rui. **Obras completas de Rui Barbosa**. v. II, 1872-1874, tomo I, Trabalhos Jurídicos. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura/Fundação Casa de Rui Barbosa, 1984. p. 16. Disponível em <http://www.docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=ObrasCompletasRuiBarbosa&PagFis=3375>. Acesso em: 2 maio 2019).

<sup>3</sup> A primeira revisão da CUP ocorreu em 1886 em Roma e, a segunda, em 1890/1891 em Madri. Ambas as revisões não apresentaram modificações relevantes para o tema deste trabalho.

Já o 2º Código Penal Brasileiro, o Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890, passou a tipificar como crime violações à marca, inclusive com previsão como crime de injúria, segundo consta em seus arts. 320 e 353 a 355<sup>4</sup> (BRASIL, 1980).

No ano seguinte, já na República, após grande esforço e influência do jurista Ruy Barbosa, a 2ª Constituição Brasileira – a de 1891 – consagrou a proteção das marcas em seu art. 72, § 27, no Capítulo da Declaração de Direitos<sup>5</sup> (BRASIL, 1891).

Como já exposto, na 3ª revisão da CUP, em 1900, na cidade de Bruxelas, foi inserida a regra do art. 10 *bis* que trata da repressão à concorrência desleal. Sem dúvida, esse foi um grande marco histórico para disseminação do tema no mundo, e especialmente no Brasil, que até então não havia elaborado leis nesse sentido. Por sua vez, a 4ª revisão da CUP, em 1911, na cidade de Washington, não apresentou avanços significativos no tema que mereçam destaque especial.

Em 24 de setembro de 1904 foi aprovado o Decreto nº 1.236, que viria a ser a 3ª Lei de Marcas Brasileira. Tal lei não era muito diferente da anterior; seu destaque foi o aumento da pena pelo crime de falsificação e a responsabilidade solidária daqueles que auxiliavam a falsificação.

O primeiro dos dois códigos civis brasileiros, a Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, nada falou sobre a marca ou a concorrência desleal. Contudo, nem por isso deixou de apresentar uma importante inovação. Ainda que indiretamente – o que veio a ser reconhecido

---

<sup>4</sup> Art. 320. É também injúria: § 1º Usar de marca de fábrica, ou comércio, que tiver ofensa pessoal; ou expor à venda objetos revestidos de marcas ofensivas. Art. 353. Reproduzir sem licença do dono, ou seu legítimo representante, por qualquer meio, no todo ou em parte, marca de indústria ou de comércio devidamente registrada e publicada: § 1º Usar de marca alheia, ou falsificada nos termos supraditos; § 2º Vender, ou expor à venda objetos revestidos de marca alheia falsificada, no todo ou em parte; § 3º Imitar marca de indústria ou comércio de modo que possa iludir o comprador; § 4º Usar de marca assim imitada; § 5º Vender, ou expor à venda objetos revestidos de marca imitada; § 6º Usar de nome ou firma comercial que lhe não pertença, faça ou não parte de marca registrada: Penas – multa de 500\$ a 2:000\$ a favor da Nação, e de 10 a 50% do valor dos objetos sobre que versar a infração, em favor do dono da marca. Art. 354. Para que se dê a imitação nos casos acima indicados, não é necessário que a semelhança da marca seja completa, bastando, sejam quais forem as diferenças, a possibilidade de erro e confusão, sempre que as diferenças das duas marcas não possam ser reconhecidas sem exame atento ou confrontação. Parágrafo único. Reputar-se-á existente a usurpação de nome ou firma social, quer a reprodução seja integral, quer com acrescentamentos, omissões ou alterações, contanto que haja a mesma possibilidade de erro confusão do comprador. Art. 355. Usar, sem autorização competente, em marca de indústria ou de comércio, de armas, brasões ou distintivos públicos ou oficiais, nacionais ou estrangeiros: § 1º Usar de marca que ofenda o decoro público; § 2º Usar de marca que contiver indicação de localidade ou estabelecimento que não seja o da proveniência da mercadoria ou produto, quer esta indicação esteja junto ao nome suposto, quer não; § 3º Vender, ou expor à venda mercadoria ou produto nas condições referidas nesse artigo: Pena – de multa de 100\$ a 500\$ a favor da Nação. (BRASIL. Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

<sup>5</sup> Art. 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: § 27 – A lei assegurará também a propriedade das marcas de fábrica. (BRASIL. Constituição [1891]. **Diário Oficial da República dos Estados Unidos do Brasil**, 24 fev. 1891)

a posteriori pela doutrina e tribunais brasileiros –, o Código tratou de iniciar a questão da vedação ao enriquecimento sem causa em seu art. 964 e seguintes<sup>6</sup> (BRASIL, 1916). Tal questão é de suma importância até mesmo nos dias atuais, quando novos dispositivos legais que tratam do enriquecimento sem causa servem de base legal para a coibição ao aproveitamento parasitário, tema tão comum às marcas notórias na atualidade.

Em 19 de dezembro de 1923, por meio do Decreto nº 16.264, criou-se a Diretoria Geral da Propriedade Industrial – DGPI para cuidar das marcas e patentes. Naquela ocasião, as juntas comerciais dos estados deixaram de ser as responsáveis pelas marcas no Brasil, unificando a competência na referida diretoria.

A 5ª revisão da CUP ocorreu em Haia no ano de 1925. Pode-se considerar esse evento como um grande passo no fortalecimento da repressão à concorrência desleal, tendo sido introduzida a regra do art. 10 *ter*. O aumento do alcance da repressão à concorrência desleal teve impacto positivo no crescimento da proteção marcária.

A DGPI perdurou até 1933, quando mudou de status em advento ao Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933, com a criação do Departamento Nacional da Propriedade Industrial – DNPI. O DNPI trouxe novas funções que antes não existiam com a DGPI. Dentre elas, destaca-se a repressão à concorrência desleal, nos termos do art. 1º, alínea c<sup>7</sup> (BRASIL, 1933).

No ano seguinte, por meio do Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934, surgiram as regras para concessão de direitos de propriedade industrial a serem aplicadas pelo DNPI, estabelecendo em seu art. 1º a função da repressão à concorrência desleal. Destaque ainda ao rol de condutas de concorrência desleal no art. 39 e à possibilidade de a parte lesada ingressar com ação civil e penal<sup>8</sup> (BRASIL, 1934).

A 3ª Constituição Brasileira – a de 1934 – garantiu os direitos à marca em seu art. 113 (19). Contudo, em que pese falar em garantia da liberdade econômica no art. 115, nada falou

---

<sup>6</sup> Art. 964. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir. A mesma obrigação incumbe ao que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. (BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

<sup>7</sup> Art. 1º. O Departamento Nacional da Propriedade Industrial, subordinado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, reger-se-á pelo presente regulamento e terá a seu cargo os seguintes serviços, executados nos termos da legislação em vigor: [...] c) a repressão, dentro da esfera de suas atribuições, da concorrência desleal. (BRASIL. Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

<sup>8</sup> Art. 1º. Fica aprovado o regulamento, que a este acompanha, assignado pelo ministro de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro do nome comercial e do título de estabelecimentos e para a repressão à concorrência desleal. (BRASIL. Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

sobre a repressão à concorrência desleal<sup>9</sup> (BRASIL, 1934). A Constituição de 1934 vigorou por pouco tempo, já que três anos adiante houve a Constituição de 1937, com a instauração do Estado Novo por Getúlio Vargas. Além de omissa com relação à concorrência desleal, não garantiu direitos à marca, somente dispondo em seu art. 16, inciso XXI, que competia à União legislar sobre a marca<sup>10</sup> (BRASIL, 1937).

O terceiro e atual código penal brasileiro, aprovado no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, tratou tanto dos crimes contra a marca, arts. 192 a 195, quanto dos crimes de concorrência desleal, art. 196<sup>11</sup> (BRASIL 1940). Tais artigos foram revogados e incorporados décadas depois pela Lei n° 9.279/1996, a atual Lei da Propriedade Industrial.

---

<sup>9</sup> Art. 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 19) É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial. Art. 115. A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos existência digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade econômica. (BRASIL. Constituição [1934]. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 16 jul. 1934)

<sup>10</sup> Art. 16. Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as seguintes matérias: [...] XXI – os privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, marcas e outras designações de mercadorias [...] (BRASIL. Constituição [1937]. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, 10 out. 1937).

<sup>11</sup> Art. 192. Violar direito de marca de indústria ou de comércio: I – reproduzindo, indevidamente, no todo, ou em parte, marca de outrem registrada, ou imitando-a, de modo que possa induzir em erro ou confusão; II – usando marca reproduzida ou imitada nos termos do n. I; III – usando marca legítima de outrem em produto ou artigo que não é de sua fabricação; IV – vendendo, expondo à venda ou tendo em depósito: a) artigo ou produto revestido de marca abusivamente imitada ou reproduzida no todo ou em parte; b) artigo ou produto que tem marca de outrem e não é de fabricação deste: Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa, de um a quinze contos de réis. Uso indevido de armas, brasões e distintivos públicos: art. 193. Reproduzir, sem autorização, no todo ou em parte, ou imitar de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos públicos, nacionais ou estrangeiros, em marca de indústria ou comércio: Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem usa de marca reproduzida ou imitada nos termos deste artigo, ou vende ou expõe à venda produto ou artigo com ela assinalado. Marca com falsa indicação de procedência: art. 194. Usar, em produto ou artigo, marca que indique procedência que não é a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto ou artigo com essa marca: Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis. Art. 195. Nos crimes previstos nesse capítulo, salvo os dos arts. 193, e seu parágrafo, e 194, somente se procede mediante queixa. Art. 196. Fazer concorrência desleal: Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa, de um conto a dez contos de réis. § 1º Comete crime de concorrência desleal quem: [...] Propaganda desleal I – publica pela imprensa, ou por outro meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem indevida; II – presta ou divulga, com intuito de lucro, acerca de concorrente, falsa informação capaz de causar-lhe prejuízo; Desvio de clientela III – emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; Falsa indicação de procedência de produto IV – produz, importa, exporta, armazena, vende ou expõe à venda mercadoria com falsa indicação de procedência; Uso indevido de termos retificativos V – usa em artigo ou produto, em recipiente ou invólucro, em cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como “tipo”, “espécie”, “gênero”, “sistema”, “semelhante”, “sucedâneo”, “idêntico” ou equivalentes, ressaltando ou não a verdadeira procedência do artigo ou produto; Arbitrária aposição do próprio nome em mercadoria de outro produtor: VI – apõe o próprio nome ou razão social em mercadoria de outro produtor sem o seu consentimento; Uso indevido de nome comercial ou título de estabelecimento: VII – usa indevidamente nome comercial ou título de estabelecimento alheio; Falsa atribuição de distinção ou recompensa: VIII – se atribui, como meio de propaganda de indústria, comércio ou ofício, recompensa ou distinção que não obteve; Fraudulenta utilização de recipiente ou invólucro de outro produtor: IX – vende ou expõe à venda, em recipiente ou invólucro de outro produtor, mercadoria adulterada ou falsificada, ou dele se utiliza para negociar com mercadoria da mesma espécie, embora não adulterada ou falsificada, se o

Por meio do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, surgiu o chamado 1º Código da Propriedade Industrial, que unificou em um único documento normas de diferentes matérias que eram até então reguladas por leis esparsas. Na questão das marcas, o Código da Propriedade Industrial trouxe, no art. 95, novos impedimentos para o registro de marca. Instituiu também a proteção de expressões de propaganda. Ademais, o referido código trouxe ainda a questão da repressão à concorrência desleal como princípio no art. 3º, alínea d<sup>12</sup> (BRASIL, 1945), bem como tipificou no art. 178 as condutas que seriam crimes de concorrência desleal.

A 5ª Constituição Brasileira – a de 1946 – não só voltou a garantir o direito das marcas no art. 141, § 18, como também garantiu a liberdade de iniciativa e o combate ao abuso de poder econômico nos arts. 145 e 148<sup>13</sup> (BRASIL, 1946).

Não houve nenhuma grande novidade no tema por longo período. Nem mesmo a Constituição de 1967 trouxe diferença de tratamento em relação à constituição antecedente. Os arts. 150, § 24, e 157, incisos I e VI somente mudaram a redação da norma legal, sem contudo alterar o escopo e os limites de proteção<sup>14</sup> (BRASIL, 1967).

Após duas revisões da CUP, nas cidades de Londres e Lisboa, nos anos de 1934 e 1958, respectivamente, sem a adesão do Brasil aos textos modificativos, em 1967 foi

---

fato não constitui crime mais grave; Corrupção de preposto X – dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem indevida; XI – recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever do emprego, proporcionar a concorrente do empregador vantagem indevida; Violação de segredo de fábrica ou negócio: XII – divulga ou explora, sem autorização, quando a serviço de outrem, segredo de fábrica ou de negócio que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço. § 2º Somente se procede mediante queixa, salvo nos casos dos números X a XII, em que cabe ação pública mediante representação. (BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

<sup>12</sup> Art. 3º. A proteção da propriedade industrial se efetua mediante: d) a repressão da concorrência desleal (BRASIL. Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF).

<sup>13</sup> Art. 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: § 18 – É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial. Art. 145. A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano. Art. 148. A lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso do poder econômico, inclusive as uniões ou agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja qual for a sua natureza, que tenham por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros. (BRASIL. Constituição [1946]. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, 18 set. 1946)

<sup>14</sup> Art. 150. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: § 24 – A lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial. Art. 157. A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes princípios: I – liberdade de iniciativa; VI – repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. (BRASIL. Constituição [1967]. Constituição da República Federativa do Brasil, 24 jan. 1967)



realizada na cidade de Estocolmo a 8ª Revisão da CUP, mantendo e até ampliando a proteção marcária e contra a concorrência desleal. Pelo Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975, o Brasil aderiu ao texto da Revisão da CUP de Estocolmo com ressalvas quanto à adesão aos arts. 1º a 12. Somente mediante o Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992, é que o Brasil aderiu à Revisão da CUP de Estocolmo sem qualquer ressalva.

Em 1970, a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, criou o INPI, vinculado ao então Ministério da Indústria e Comércio, deixando, portanto, de existir o DNPI. Segundo a redação original do art. 2º, o INPI nasceu com a finalidade de executar no país as normas de propriedade industrial com base em sua função social, econômica, jurídica e técnica<sup>15</sup> (BRASIL, 1970).

No ano seguinte foi aprovado o 2º Código da Propriedade Industrial pela Lei nº 5.572, de 21 de dezembro de 1971. Seguindo o código anterior, o novo código, em seu art. 2º, alínea *d*, também estabelece que a proteção dos direitos de propriedade industrial se efetua mediante a repressão à concorrência desleal<sup>16</sup> (BRASIL, 1971). Não dispõe da concorrência desleal como crime, o que já era previsto no Código Penal de 1940, vigente à época. Ampliou para 20 o número de casos de impedimento ao registro de sinal como marca, nos termos do art. 65. Manteve ainda a proteção às expressões de propaganda.

O INPI decidiu exteriorizar seu entendimento sobre o tema “repressão à concorrência desleal” no exame de marcas por meio do Parecer Proc nº 032/80, estabelecendo que a repressão à concorrência desleal seria tema do Direito Penal e, portanto, de competência do Poder Judiciário, e não do INPI. Além disso, citando Cerqueira, argumentou que o simples depósito de pedido de registro de marca não configuraria crime de concorrência desleal, que por sua vez não poderia ser encarado como um abuso de direito.

A sétima e atual Constituição Brasileira – a de 1988 – dá a garantia de direito fundamental à marca no art. 5º, inciso XXIX, e ainda estabelece que sua proteção se deva em razão do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, ficando esta norma conhecida como a cláusula finalística da propriedade industrial. Instituiu ainda como

---

<sup>15</sup> Art. 2º. O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotarà, com vistas ao desenvolvimento econômico do país, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial. (BRASIL. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

<sup>16</sup> Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante: d) repressão à concorrência desleal. (BRASIL. Lei nº 5.572, de 21 de dezembro de 1971 **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

fundamento para o Estado Democrático de Direito, em seu art. 1º, inciso IV, a livre iniciativa. A livre iniciativa e a livre concorrência foram ainda previstas como princípios basilares da ordem econômica do país no art. 170, inciso IV<sup>17</sup> (BRASIL, 1988).

A Constituição de 1988, apelidada de Constituição Cidadã, preparou terreno para o surgimento de novas normas, dentre elas o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que em seus arts. 4º, inciso VI, e 6º, inciso IV reconhece como medida de garantia e defesa dos interesses do consumidor a repressão à concorrência desleal, e em especial a concorrência desleal relacionada à infração marcária (BRASIL, 1990).

Ainda na vigência do Código da Propriedade Industrial de 1971, o Parecer Normativo Proc 003 de 9 de dezembro de 1993, assinado pelo então presidente do INPI, Dr. José Roberto d’Affonseca Gusmão, inovou no tema e permitiu ao INPI analisar o aproveitamento parasitário de marca alheia em decorrência do exame de registrabilidade de pedido de registro de marca. Para tanto, fundamentou o seu entendimento nas seguintes normas legais: princípio da repressão à concorrência desleal previsto no art. 2º, alínea *d*, combinado com art. 64, ambos do Código da Propriedade Industrial de 1971, art. 160, inciso I do Código Civil de 1916, e art. 10 da CUP. Merece destaque a seguinte passagem do referido Parecer:

1. Que o depósito de marca constituída de signo distintivo de renome de terceiro, ainda que para assinalar produto ou serviço distinto e inconfundível, constitui-se, objetivamente, de aproveitamento parasitário da fama e prestígio alheios;
2. Que o aproveitamento parasitário constitui-se de claro e indiscutível desvio de função das regras de proteção à propriedade industrial, caracterizando-se como fraude à lei, portanto nulo, independentemente do elemento intencional;
3. Que o examinador do INPI, seja em primeira ou em instância recursal, ao tomar conhecimento de pedido de registro nestas condições, deve indeferi-lo com base no artigo 160, inciso I, do Código Civil, por aproveitamento parasitário e fraude à lei.

Em 1994, na Rodada do Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Troca – Gatt, foi firmado o Acordo sobre Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – TRIPS, no qual a proteção à marca e a repressão à concorrência desleal foram

---

<sup>17</sup> Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: IV – livre concorrência (BRASIL. Constituição [1988]. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 5 out. 1988)

estendidas. O TRIPS passou a valer no país pelo Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Foi por influência do TRIPS que surgiu a atual Lei da Propriedade Industrial, a Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Além de estender o rol de impedimentos ao registro de marca para 23 incisos, excluir a proteção das expressões de propaganda, revogar os crimes contra a marca e concorrência desleal do Código Penal e tipificá-los no corpo da própria lei, introduziu a cláusula finalística da propriedade industrial prevista na Constituição de 1988 e inseriu ao lado dela, no inciso V do art. 2°, o entendimento de que a proteção aos direitos industriais efetua-se mediante a repressão à concorrência desleal<sup>18</sup> (BRASIL, 1996).

Em 10 de janeiro de 2002 entrou em vigor o atual Código Civil, Lei n° 10.406. Para não deixar qualquer dúvida de que o direito pátrio não tolera o enriquecimento sem causa, o novo código instituiu um capítulo introduzindo as regras acerca do tema nos arts. 884 e seguintes<sup>19</sup> (BRASIL, 2002).

Por meio do Parecer Proc/Dirad n° 20/08 de 25 de agosto de 2008, o INPI reviu sua posição cristalizada no Parecer Normativo n° Proc 003 de 9 de dezembro de 1993, e passou a entender a impossibilidade de considerar a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário no exame de registrabilidade de pedido de registro de marca. Esse entendimento é o atual e oficialmente adotado pelo INPI. O referido Parecer estabeleceu o entendimento de que o simples depósito de pedido de registro de marca não configuraria crime de concorrência desleal, e que não seria possível indeferir um pedido de registro de marca com base no art. 2°, inciso V, da LPI.

O argumento é embasado no fato de que a concorrência desleal seria prevista na LPI apenas como crime, e que, devido ao INPI não possuir poder de polícia para analisar a materialidade e a culpabilidade de ilícito penal, a configuração ou não do ato de concorrência desleal seria de competência do Poder Judiciário. Contudo, o próprio Parecer esclarece que a repressão à concorrência desleal se daria por meio do correto enquadramento dos dispositivos proibitivos específicos que versem sobre a irregistrabilidade dos sinais como marca constantes

---

<sup>18</sup> Art. 2°. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante: V – repressão à concorrência desleal. (BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

<sup>19</sup> Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. Art. 885. A restituição é devida não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir. Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido. (BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

da LPI, deixando em aberta a possibilidade de vedação de atos tidos como concorrência desleal por meio da aplicação de dispositivos proibitivos contidos na própria LPI, a exemplo do art. 124, V, XIX e XXIII, e arts. 125 e 126.

Posteriormente, as Diretrizes de Análise de Marcas do INPI de 2010 e 2012, bem como a 1ª, a 2ª e a 3ª. edições do Manual de Marcas do INPI discorreram sobre alguns pontos relevantes acerca do tema ora tratado.

O primeiro ponto de destaque refere-se às normas aplicáveis ao exame administrativo de marcas pelo INPI. Há aqui o reconhecimento de que, além da Lei da Propriedade Industrial, o examinador poderá aplicar as seguintes normas: Constituição Federal; Tratados ou Convenções dos quais o Brasil é signatário, incluindo CUP e TRIPS<sup>20</sup>; e toda norma que tenha vinculação ou relação com o Direito da Propriedade Industrial, em seu sentido lato, ainda que contida em outros diplomas legais, como as legislações civil e comercial e a relativa ao Direito de Autor (BRASIL 2017, p. 10).

O segundo ponto de relevância é o reconhecimento de que os atos que podem ser enquadrados como concorrência desleal não estariam limitados por lei, não havendo qualquer lista exaustiva, mas sim exemplificativa de quais atos concorrenciais seriam tidos como desleais. Sob esse aspecto, destacaram-se os seguintes atos que devam ser veementemente rechaçados:

[...] qualquer fato capaz de criar, por qualquer meio, confusão ou associação indevida com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; e, as indicações ou alegações cuja utilização no comércio seja suscetível de induzir o público a erro sobre a natureza, o modo de fabricação, as características, o emprego ou a qualidade das mercadorias. (BRASIL, 2019, p. 22-23)

Diante desse cenário, o examinador do INPI observará, no contexto das impugnações, e com base na concorrência desleal, se “existe relação de concorrência entre as empresas; o ato do depósito configura prática contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial; o impugnante tem o direito alegado amparado por leis específicas” (BRASIL, 2019, p. 22-23).

A repressão à concorrência desleal pelo INPI deverá se ater “aos fatos que poderão ser perturbadores da ordem concorrencial, via outorga de direitos de propriedade industrial, tais como práticas adversas às regras éticas de competição mediante registro de marcas que induzam a um desvio fraudulento de clientela” (BRASIL, 2019, p. 22-23).

---

<sup>20</sup> Há aqui uma ressalva: esses instrumentos deixam claro que o acordo TRIPS não apresentaria normas autoaplicáveis ao exame de marcas.

O terceiro ponto a ser ressaltado é o reconhecimento de que a norma do art. 2º, inciso V da LPI, bem como o art. 10º *bis* da CUP exercem a função de princípio na repressão à concorrência desleal apenas para dar suporte às regras contidas nos arts. 124, 125 e 126 da LPI, não podendo ser apontados de forma direta no exame de marcas como regra impeditiva. Aqui é citado o Parecer INPI/Proc/Dirad 20/2008 (BRASIL, 2019, p. 217-218).

Este é o único ponto de discordância entre as Diretrizes de 2010 e os Manuais de Marca, pois, ao contrário destes, as Diretrizes estabelecem que “o registro deve ser denegado à luz da disposição contida no art. 2º, inciso V, da LPI e demais normas que se afigurarem pertinentes à espécie” (BRASIL, 2010, p. 10).

O quarto e último aspecto a ser sobressaltado é a constatação de que o INPI deveria atuar não só na repressão à concorrência desleal, mas também na coibição ao aproveitamento parasitário, já que tais condutas constituiriam ilícitos segundo a legislação brasileira (BRASIL, 2019, p. 202).

### **3. ANÁLISE DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO INPI**

Nota-se uma aparente controvérsia no posicionamento oficial adotado pelo INPI, uma vez que, enquanto o Parecer Normativo Proc/Dirad nº 20/08 entende pela impossibilidade da aplicação direta da repressão à concorrência desleal no exame de marcas, tanto as Diretrizes de Análise de Marcas quanto os Manuais de Marca posteriores ao referido Parecer<sup>21</sup> dão margem a outro entendimento. Destacam-se a seguir as passagens do referido Parecer, com sua referência anotada no rodapé desta página.

O Parecer aborda a concorrência desleal como um ilícito civil e penal, mas que não poderia ser repreendido na esfera administrativa devido à ausência de norma nesse sentido. Ademais, explicita que as consequências negativas derivadas do ato desleal atingiriam somente o empresário, vítima de tal conduta:

A concorrência desleal é uma espécie de concorrência ilícita, que ao contrário da infração à ordem econômica que ameaça as estruturas da economia de mercado, seus reflexos só atingem o empresário que é a vítima direta de sua prática, razão pela qual não há na legislação brasileira repressão administrativa à sua prática, apenas civil e penal.

Apresenta o argumento de que, em se tratando de ilícito penal, o ato de concorrência desleal não poderia ser analisado pelo INPI, já que o poder de polícia caberia exclusivamente ao Poder Judiciário: “O INPI [...] não possui poder de polícia para analisar a materialidade e

---

<sup>21</sup> As Diretrizes de Análise de Marcas de 2010 e 2012 e os Manuais de Marcas de 2014, 2017 e 2019 foram emitidos por meio das Resoluções INPI/PR n. 260/2010, 28/2013, 142/2014, 177/2017 e 249/2019, respectivamente.

culpabilidade de um ilícito penal. Ou seja, por ser a concorrência desleal um tipo penal, o julgamento de questões dessa espécie cabe exclusivamente ao Poder Judiciário”.

Reproduz ainda os ensinamentos de Cerqueira de que “o simples depósito de pedido de registro de marca” não constituiria ato de concorrência desleal: “Como os elementos que configuram o crime de concorrência desleal são outros, sendo outra a tipicidade do crime, fica demonstrada a inconsistência dos argumentos que veem num simples depósito de um pedido de registro de marca o crime de concorrência desleal”.

Por fim, o Parecer conclui que o INPI deverá agir na repressão à concorrência desleal no exame de marcas, mas que esse agir seria limitado ao indeferimento de marcas que violem os dispositivos legais específicos da Lei da Propriedade Industrial, com exceção do art. 2º, inciso V da LPI, tratado apenas como um princípio não aplicável diretamente ao caso prático:

Deste estudo, temos por conclusão que cabe ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no exercício de sua função, agir sempre reprimindo a concorrência desleal, a qual tem status de princípio jurídico, assim como o princípio da legalidade, que deve sempre ser considerado na concessão de um registro de marca, no momento de averiguação da infringência aos dispositivos legais específicos previstos na LPI, não deferindo, portanto, marcas idênticas, semelhantes, ou que sejam claras imitações, para segmentos afins, de direitos de terceiros, com o intuito, assim, de manter a harmonia do mercado, sendo este, no nosso entendimento, o sentido prático da repressão prevista no art. 2º, inciso V, da LPI. [...] Por último, recomenda-se dar ampla divulgação do entendimento consignado nesse parecer ao corpo técnico da Diretoria de Marcas, de forma que este venha se abster de apontar os arts. 2º, inciso V, da LPI e 10 Bis, da CUP, como base indeferitória dos pedidos de registros de marcas em andamento, limitando-se a tê-los como um dos princípios de sustentabilidade de aplicação dos dispositivos legais específicos que versam sobre a irregistrabilidade de sinais como marca.

O Parecer expõe o entendimento de que a LPI teria previsto a concorrência desleal apenas como crime, e o INPI seria incompetente para analisar a materialidade de crime devido à ausência de poder de polícia, de competência exclusiva do Poder Judiciário.

Extrai-se ainda do Parecer que, embora o simples depósito de pedido de registro de marca não configure crime de concorrência desleal, caberia ao INPI repreender a concorrência desleal em âmbito administrativo por meio do indeferimento de marcas que violem normas da LPI, sem, contudo, explicitar quais seriam esses dispositivos.

Estaria o INPI entendendo que esses dispositivos seriam limitados aos 23 incisos do art. 124 da LPI? E quanto aos arts. 125 e 126 da LPI que tratam da marca de alto renome e da marca notoriamente conhecida? Poderia ser aplicado o art. 195 da LPI que trata de crimes de concorrência desleal?

Quanto às respostas aos questionamentos anteriores, o referido Parecer parece ter se omitido. Porém, da análise de todo o conteúdo do Parecer pode-se extrair o entendimento de que não seria aplicável diretamente o art. 2º, inciso V da LPI, bem como outros dispositivos de normas legais que não sejam a LPI.

Posterior ao Parecer supracitado, as Diretrizes de Análise de Marcas de 2010 e 2012 deixam claro que a lista de atos de concorrência desleal contidos em lei, por óbvio – já que seria impossível ao legislador prever todas as situações que configurariam conduta de concorrência desleal –, não é exaustiva, sendo em linhas gerais considerada conduta a ser repreendida:

- a) Qualquer fato capaz de criar, por qualquer meio, uma confusão ou associação indevida com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
- b) As indicações ou alegações cuja utilização, no comércio, seja suscetível de induzir o público a erro sobre a natureza, o modo de fabricação, as características, o emprego ou a qualidade das mercadorias.

Nesse sentido, as Diretrizes determinam que o examinador leve em consideração no exame da marca os elementos fornecidos a ele em impugnações para saber se:

- a) Existe uma relação de concorrência entre as empresas ou as pessoas, em razão das atividades sociais desenvolvidas;
- b) O ato do depósito configura uma prática contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial;
- c) O impugnante tem o direito alegado amparado por legislações específicas.

Portanto, é possível concluir que, ao contrário do Parecer supracitado, as Diretrizes admitem a possibilidade de o ato do depósito de um pedido de registro de marca configurar concorrência desleal. Admitem também as Diretrizes que o INPI tem capacidade e competência para avaliar o conteúdo de impugnações<sup>22</sup> com base na concorrência desleal.

Outro importante aspecto trazido nas Diretrizes diz respeito ao reconhecimento de que a concessão de registro de marca de forma indevida pode ocasionar a legitimação de ato de concorrência desleal, trazendo efeitos negativos de ordem econômica:

A repressão à concorrência desleal na esfera administrativa cinge-se aos fatos que poderão ser perturbadores da ordem concorrencial, via outorga de direitos de propriedade industrial, tais como práticas adversas às regras éticas de competição mediante registro de marcas, que induzam a um desvio fraudulento de clientela.

Por fim, diferentemente do Parecer, que rechaçou a aplicação direta do art. 2º, inciso V da LPI, bem como das demais normas que não fossem os dispositivos específicos da LPI,

---

<sup>22</sup> Aqui estão inclusos elementos probatórios.

as Diretrizes entendem ser aplicáveis de forma direta tanto o polêmico art. 2º, inciso V da LPI quanto outras normas, como Constituição Federal, Código Civil e Tratados Internacionais:

Configurada a hipótese de, pela legitimação do uso do sinal mediante registro, haver confusão ou associação indevida entre estabelecimentos, produtos ou atividades industriais ou comerciais de um concorrente, o registro deve ser denegado à luz da disposição contida no art. 2º, inciso V, da LPI e demais normas que se afigurarem pertinentes à espécie.

Normas Aplicáveis:

- a) Constituição Federal;
- b) Os tratados ou convenções dos quais o Brasil seja signatário, ou aqueles a que o país vier a aderir;
- c) Lei nº 9.279, de 14.05.96;
- d) Toda norma que tenha vinculação ou relação com o Direito da Propriedade Industrial, em seu sentido lato, ainda que contidas em outros Diplomas legais, tais como as legislações civil e comercial e a relativa a Direito de Autor.

As Diretrizes reconhecem expressamente, em um caso prático, que o depósito de pedido de registro de marca pode configurar ato de concorrência desleal ou aproveitamento parasitário:

A autorização para o registro como marca também é necessária quando o sinal for constituído por nome de família e patronímico de pessoa notória, na medida em que, sem o consentimento do detentor de tal direito, poderá constituir-se em aproveitamento parasitário ou concorrência desleal, fatos que são rechaçados tanto pela legislação pátria quanto pela CUP (Convenção da União de Paris).

Em redação um pouco diferente, mas com o mesmo conteúdo das Diretrizes, os Manuais de Marcas de 2014, 2017 e 2019, na análise interpretativa do já mencionado art. 124, inciso XV da LPI, também reconhecem expressamente que o depósito de pedido de registro de marca pode configurar ato de concorrência desleal ou aproveitamento parasitário:

Cabe observar que apenas nos casos de notoriedade é que será formulada exigência para apresentação de autorização para registro de patronímicos e nomes de família, uma vez que o requerimento desse direito da personalidade notório, sem consentimento do detentor de tal direito, pode constituir-se em aproveitamento parasitário ou concorrência desleal, fatos que são rechaçados tanto pela legislação pátria como pela CUP (Convenção da União de Paris), devendo ser justificado o motivo da exigência no momento do despacho.

Semelhantemente às Diretrizes de Análise de Marcas, os Manuais de Marcas determinam que seja aplicável no exame de marcas, além da LPI, a Constituição Federal, os Tratados Internacionais e todas as demais normas brasileiras que tenham vínculo com o Direito da Propriedade Industrial: “São aplicáveis ao exame de marcas: toda norma que tenha vinculação ou relação com o Direito da Propriedade Industrial, em seu sentido lato, ainda que contidas em outros diplomas legais, tais como as legislações civil e comercial e a relativa a direito de autor”.



Neste ponto, cabe frisar que, ao tratar da aplicação da CUP e da TRIPS, os manuais deixam transparecer que, diferentemente da TRIPS, que não possui normas autoaplicáveis ao exame de marcas, a CUP possuiria as normas autoaplicáveis:

São aplicáveis ao exame de marcas: tratados e convenções dos quais o Brasil seja signatário – Convenção da União de Paris (CUP) e Acordo de Comércio Relacionado aos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPs), ou aqueles a que o país vier a aderir. Cabe ressaltar que o acordo TRIPs não apresenta normas autoaplicáveis ao exame de marcas, porém cria uma série de obrigações assumidas pelo governo brasileiro no sentido de estabelecer um patamar mínimo de proteção em matéria de propriedade intelectual na legislação interna sobre o assunto.

Os Manuais de Marca reproduzem o entendimento das Diretrizes quanto à não limitação da configuração de atos de concorrência desleal pela lista legal não exaustiva de atos dessa natureza. De igual modo, os Manuais também repetem as Diretrizes na orientação aos examinadores para que, diante de impugnações, considerem se existe relação de concorrência, se o ato do depósito do pedido de registro de marca configura concorrência desleal e se o impugnante possui o direito reclamado.

Portanto, tal como as Diretrizes, os Manuais transparecem os entendimentos de que o depósito de um pedido de registro de marca pode configurar ato de concorrência desleal, e de que compete ao INPI analisar o conteúdo de impugnações pautadas na concorrência desleal.

Todavia, apesar de reproduzirem quase todos os entendimentos das Diretrizes acerca do tema, justamente no aspecto concernente às impugnações os Manuais de Marca apresentam divergências em relação às Diretrizes no que tange à aplicação direta do art. 2º, inciso V da LPI e art. 10 *bis* da CUP, adotando aqui o entendimento do Parecer supramencionado:

Tais normas possuem o papel de princípios jurídicos de sustentabilidade de aplicação dos dispositivos legais específicos que versam sobre a irregistrabilidade de sinais como marca, elencados notadamente nos arts. 124, 125 e 126 da LPI. Desta forma, conforme orientações constantes do Parecer Normativo INPI/Proc/Dirad nº 20/2008, os arts. 2º, inciso V, da LPI e 10 *bis* da CUP, referentes à repressão à concorrência desleal, não são apontados como motivo para o indeferimento de pedidos de registro de marca.

Pela interpretação do trecho acima transcrito combinada com a interpretação das demais passagens extraídas dos Manuais de Marca, seria possível concluir que o último posicionamento oficial do INPI dá-se no seguinte sentido: 1) o depósito de pedido de registro de marca pode configurar ato de concorrência desleal ou aproveitamento parasitário; 2) a lei não exaure todos os atos que possam ser caracterizados como concorrência desleal, cabendo ao examinador do INPI, em cada caso, e com base nos elementos de fato e de direito

apresentados nos autos do processo administrativo, tanto pelo impugnante como pelo titular do pedido de registro em exame, avaliar se o pedido de registro de marca configura ato de concorrência desleal; 3) compreendido que o pedido de registro de marca em exame configura ato de concorrência desleal, o examinador do INPI não poderá invocar a aplicação direta do art. 2º, inciso V da LPI ou do art. 10 *bis* da CUP, por se tratarem de princípios. Por fim, é no quarto ponto que reside a maior controvérsia: Quais normas e dispositivos legais o examinador poderá apontar para fundamentar sua decisão de indeferimento de pedido de registro de marca que configure ato de concorrência desleal?

Ao mesmo tempo em que consta nos Manuais de Marca de forma expressa que o INPI deve observar e aplicar no exame de marcas a LPI, a Constituição Federal e outras normas pertinentes ao tema, como o Código Civil e a Convenção da União de Paris, há também a previsão expressa de que o examinador deve aplicar dispositivos específicos da LPI que versem acerca da irregistrabilidade de sinais como marca, como os arts. 124, 125 e 126 da LPI.

#### **4. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A marca somente veio a ser protegida de direito no Brasil em 1875, em advento da 1ª. Lei de Marcas. Já a repressão à concorrência desleal somente veio a ser debatida no Brasil por ocasião da introdução do artigo 10 *bis* no texto de revisão da Convenção da União de Paris em 1900 na cidade de Bruxelas, sendo esta proteção ampliada em 1925 na cidade de Haia.

Por sua vez, a repressão à concorrência desleal passou a ser foco das autoridades administrativas brasileiras a partir de 1933, quando foi criado o Departamento Nacional da Propriedade Industrial – DNPI.

Quanto à introdução da norma atinente à concorrência combinado com a marca só foi possível em 1945 com a criação do 1º Código da Propriedade Industrial. Estabelecido ali como um princípio, o mesmo foi replicado no 2º Código da Propriedade Industrial de 1971 e na Lei da Propriedade Industrial de 1996.

Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, desde a década de 1980 vem editando normas com a finalidade de padronizar o entendimento acerca do tema marca e concorrência desleal.

Contudo, da análise do teor e fundamentação dos Pareceres Normativos de 1980, 1993 e 2008, bem como das Diretrizes de 2010 e 2012 e dos Manuais de Marca de 2014, 2017 e

2019, conclui-se que o INPI, autoridade administrativa responsável pela aplicação e concessão das normas de propriedade industrial no país, ainda não conseguiu definir com exatidão qual rumo a seguir e a melhor forma de interação entre a marca e a repressão à concorrência desleal.

## 5. REFERÊNCIAS

BAPTISTA, Luiz Olavo. **Origens do Direito da Concorrência**. mar. 1996. São Paulo. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67325>. Acesso em: 2 maio 2019.

BARBOSA, Antonio Luis Figueira. Marcas e outros signos na realização das mercadorias. In: **Sobre a proteção do trabalho intelectual**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999.

BARBOSA, Rui. **Obras completas de Rui Barbosa**. V. II, 1872-1874. Tomo I, Trabalhos Jurídicos. Rio de Janeiro. Ministério da Educação e Cultura / Fundação Casa de Rui Barbosa, 1984. Disponível em: <http://www.docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=ObrasCompletasRuiBarbosa&PagFis=3375>. Acesso em: 2 maio 2019.

BRASIL. **Constituição Política do Império do Brasil**. Carta de Lei de 25 de março de 1824. Elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador D. Pedro I, em 25 mar. 1824.

BRASIL. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil**, de 24 de fevereiro de 1891.

BRASIL. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil**, de 16 de julho de 1934.

BRASIL. **Constituição dos Estados Unidos do Brasil**, de 10 de outubro de 1937.

BRASIL. **Constituição dos Estados Unidos do Brasil**, de 18 de setembro de 1946.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**, de 24 de janeiro de 1967.

BRASIL. Constituição (1988). **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 5 out. 1988.

BRASIL. Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875. **Coleção de Leis do Império do Brasil - 1875**, página 179, vol. 1 pt I (Publicação Original).

BRASIL. Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884. **Coleção de Leis do Império do Brasil - 1884**, página 268, vol. 1, pt. II (Publicação Original).

BRASIL. Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887. **Coleção de Leis do Império do Brasil - 1875**, página 26 Vol. 1 pt I (Publicação Original).

BRASIL. Decreto n° 847, de 11 de outubro de 1890. **Coleção de Leis do Império do Brasil - 1890**, página 2.664, vol. Fasc. X (Publicação Original).

BRASIL. Decreto n° 1.236, de 24 de setembro de 1904. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto n° 16.264, de 19 de dezembro de 1923. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto n° 22.989, de 26 de julho de 1933. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto n° 24.507, de 29 de junho de 1934. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto n° 75.572, de 08 de abril de 1975. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto n° 635, de 21 de agosto de 1992. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Parecer/INPI/Proc n° 003/93 de 09/12/1993.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Parecer/INPI/Proc/Dirad n° 20/08 de 25/08/2008.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Diretrizes de análise de marcas**. 2010.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Diretrizes de análise de marcas**. 2012.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Marcas do INPI. 1. ed. Resolução/INPI/PR n° 142/2014, de dezembro 2014.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Resolução/INPI/PR nº 172/2016, de 18 de outubro de 2016.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Marcas do INPI. Resolução/INPI/PR nº 249/2019, de 02 de outubro de 2019.

BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Lei nº 5.572, de 21 de dezembro de 1971. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm). Acesso em: 2 maio 2019.

BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

CARVALHO, Nuno Pires de. **A estrutura dos sistemas de patentes e marcas: passado, presente e futuro**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Marcas e expressões de propaganda**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984.

HEILBRONER, Robert. **A história do pensamento econômico**. São Paulo: Nova Cultural, 1996.