

Reflexões sobre o exame de marcas pelo INPI com base na repressão à concorrência desleal

Reflections about INPI's examination of trademarks based on repression to unfair competition

● Marco Antonio de Oliveira ●

Advogado do escritório Matos & Associados Advogados. Bacharel em Direito pela PUC-RIO. Pós-graduado em Direito Processual Civil pela UCAM. Pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-RIO. Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI.
E-mail: marco.oliveira@matos.com.br

Resumo

Ao contrário do que já ocorreu no passado, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI não leva em consideração no exame de análise de marcas a repressão à concorrência desleal e a sua vertente do aproveitamento parasitário. Ocorre que o exame de marca com base na repressão à concorrência desleal diminuiria o tempo, o esforço e o investimento dos titulares de direitos na proteção de seus bens intelectuais, contribuindo positivamente tanto para os titulares quanto para os consumidores. O presente estudo propõe reflexões sobre os fundamentos atualmente adotados pelo INPI em seu posicionamento sobre o tema.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual (Brasil). Marca. Concorrência Desleal.

Abstract

Although in the past the National Institute of Industrial Property (INPI) took into account the repression of unfair competition and parasitism in the examination of trademark application, currently the Office does not consider the repression of unfair competition and parasitism. The trademark examination based on the repression of unfair competition would save time, effort and investment of right holders in the protection of their intellectual property, also contributing positively to holders and consumers. This study aims to reflect on the current position of the INPI over this matter.

Keywords: Intellectual Property (Brazil). Trademark. Unfair Competition.

Sumário • 1 • *Introdução* - 2 • *Importância da proteção conjunta da marca e da repressão à concorrência desleal* - 3 • *Análise da doutrina e da jurisprudência acerca do tema* - 4 • *Análise do ato administrativo a partir da decisão de mérito do exame de marcas* - 5 • *Da relação entre o poder de polícia da administração pública e o INPI* - 6 • *Do respeito aos princípios processuais e administrativos pelo INPI* - 7 • *Da hierarquia e da aplicação das normas no exame de marcas* - 8 • *Conclusão* • *Referências bibliográficas*

1 • Introdução

Nos termos do art. 2º da Lei nº 5.648 de 1970 – Lei de Criação do INPI (BRASIL, 1970) – foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal que é o órgão da Administração Pública responsável por “executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial”.

Assim é que compete ao INPI, conforme art. 2º da Lei nº 9.279 de 1996 (BRASIL, 1996) – Lei da Propriedade Industrial (LPI), “a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial” por meio da “concessão de registro de marca”.

Há que se observar que a proteção marcária deverá atender à finalidade do “interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país”, a chamada cláusula finalística da propriedade industrial prevista no art. 5º, inciso XXIX da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), replicada no art. 2º da Lei de Criação do INPI, bem como no art. 2º da LPI.

Ainda quanto à competência do INPI para a proteção dos direitos de propriedade industrial, o supracitado art. 2º da LPI, em seu inciso V, determina como princípio a observância da repressão à concorrência desleal nas atividades relacionadas à concessão de registro de marca.

Pode-se conceituar concorrência desleal como o ato de concorrência contrário aos usos honestos. Sua repressão tem como objetivo coibir atos que causem confusão, falsas afirmações ou induzam o consumidor a erro, tendo como função a preservação da livre concorrência dentro dos princípios da lealdade.

A concorrência desleal pressupõe a existência dos elementos da concorrência (disputa de dois agentes econômicos pelo mesmo mercado), da clientela (consumidores em disputa) e de deslealdade (atos que fogem da regularidade e previsibilidade de comportamento num mercado específico) (BARBOSA, 2011).

Por sua vez, o aproveitamento parasitário, uma vertente da concorrência desleal, é a usurpação do valor econômico de um não concorrente; o objetivo do parasita é reduzir seus investimentos materiais e intelectuais, ganhar tempo e se esquivar dos riscos. A razão para a repressão ao aproveitamento parasitário está no enriquecimento sem causa do agente

parasita, na diluição e na perda de distintividade da marca parasitada e no desincentivo ao investimento pelos titulares de marca (BARBOSA, 2011).

O INPI, no passado, entendia a possibilidade de examinar a registrabilidade de sinais como marca à luz da concorrência desleal (BRASIL, 1993) Contudo, atualmente segue entendimento contrário, conforme exposto no Parecer INPI/Proc/Di-rad nº 20/2008 (BRASIL, 2008). Este órgão vem aplicando o entendimento de que não seria competente para analisar a registrabilidade de sinal como marca tendo por base a regra da concorrência desleal, sustentando, para tanto, que o referido Parecer determinaria que “o simples depósito de pedido de registro de marca não configura crime de concorrência desleal”, e que não seria possível indeferir um pedido de registro de marca “tendo por base o art. 2º, inciso V, da LPI” (BRASIL, 2008).

O Parecer supracitado argumenta que a concorrência desleal seria prevista na LPI apenas como crime e que, portanto, como o INPI não possuiria 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 exclusiva do Poder Judiciário. Contudo, o próprio Parecer esclarece que “a repressão à concorrência desleal se dá por meio do correto enquadramento dos dispositivos proibitivos específicos, que versem sobre a irregistrabilidade dos sinais como marca, constantes da Lei”, 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 (BRASIL, 1996).

A doutrina não tratou do tema com profundidade, sendo a principal obra encontrada a esse respeito um artigo de Denis Borges Barbosa, datado de 1996, antes mesmo do início da vigência da LPI (BARBOSA, 1996).

Dentre os fundamentos apresentados, o autor alega que o INPI teria sido constituído para análise de questões técnicas, enquanto a concorrência desleal só poderia ser apurada por meio de provas e exame de mercado, sendo, por isso, de competência do Poder Judiciário. Todavia, apesar dos argumentos contrários à aplicação direta pelo INPI da repressão à concorrência desleal, admitiu-se ser possível uma aplicação indireta,

através de normas legais previstas na Lei nº 5.572 de 1971 – antigo Código da Propriedade Industrial (CPI) –, e agora na LPI.

Assim como ocorre com a doutrina, não há grande quantidade de julgados sobre o tema, não sendo possível determinar uma uniformidade no entendimento dos principais tribunais brasileiros.

Embora o ordenamento jurídico vede atos de concorrência desleal e aproveitamento parasitário e determine que a concessão de registro de marca deva observar o princípio da repressão à concorrência desleal, o cenário atual é ainda ditado pelo Parecer INPI/Proc/Dirad nº 20/2008 (BRASIL, 2008), o que significa dizer que o INPI se posiciona oficialmente como não sendo competente para atuar diretamente na repressão à concorrência desleal no processo administrativo de exame de marcas.

A relevância da questão refere-se ao fato de que são muitos os casos em que o titular de registro de marca consegue comprovar a concorrência desleal ou a atividade parasitária no curso do processo administrativo, muitas vezes colecionando provas do uso da marca pretendida, e de maneira evidentemente ilícita.

Apenas para ilustrar do que se está aqui tratando, vale citar alguns casos emblemáticos, como o confronto das marcas

*João Andante e Johnnie Walker*¹, *Trollinho e Troller*², *Folha Bom Negócio e Folha de São Paulo*³, *Lâncome Paris EYEWEAR e Lancôme Paris*⁴, *Perdigão e Perdigão*⁵. Assim como esses casos, há diversos outros semelhantes que ocorrem a todo tempo.

2 • Importância da proteção conjunta da marca e da repressão à concorrência desleal

Uma marca pode ser fortemente afetada em caso de prática de concorrência desleal. Por essa razão, um dos principais fundamentos para a repressão à concorrência desleal é a preservação das funções marcárias (SCHMIDT, 2016)⁶.

Atos de concorrência desleal e aproveitamento parasitário, quando praticados contra a marca, ou seja, com tendência a criar confusão ou associação com terceiros pelo uso imitativo de sinal distintivo, possuem alto potencial lesivo tanto para o titular quanto para os concorrentes e consumidores. Schmidt explica que “a proteção ao registro de marca se inspira na mesma necessidade de reprimir as fraudes e abusos no comércio que levam à repressão da concorrência desleal”, e que, portanto, “a tutela conferida ao registro de marca não deixa de ser uma vertente especial das normas gerais de proteção à concorrência desleal” (SCHMIDT, 2016).

¹ O registro nº 900.713.690 da marca mista “João Andante” para assinalar bebidas destiladas na classe 33 foi anulado após ser concedido em 10/08/2010, em sede de Processo Administrativo de Nulidade (PAN) em 21/05/2013, com base no art. 124, inciso XIX da LPI, sendo apontados os registros da marca “Johnnie Walker” para bebidas.

² O registro nº 900.900.288 da marca mista “Trollinho” para assinalar vestuário na classe 25, concedido em 07/12/2010, teve o PAN negado pelo INPI. O referido registro somente foi anulado em 09/10/2017 por decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), no processo nº 0126409-27.2015.4.02.5101, com base nos arts. 124, inciso XIX, e 126 da LPI, cumulados com art. 6º bis da Convenção da União de Paris (CUP), por entender que, embora a empresa Ford Motor Company detenha a marca “Troller” para assinalar automóveis e atividades relacionadas, inconfundíveis com vestuário, reconheceu que a notoriedade da marca “Troller” merece proteção especial além das suas atividades regulares e se estenderia para possíveis atividades futuras, e que o requerente do pedido de registro estaria tentando se aproveitar da fama da referida marca em ato de aproveitamento parasitário.

³ O registro nº 820.267.970 da marca mista “Folha Bom Negócio” para assinalar periódicos na classe nacional 11:10, concedido em 27/01/2009, teve o PAN negado pelo INPI. O referido registro somente veio a ser anulado em 24/08/2017 por decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), no processo nº 0102467-97.2014.4.02.5101, com base no art. 124, inciso XIX da LPI, sendo apontados os registros da marca “Folha de São Paulo” para periódicos.

⁴ O registro nº 901.663.514 da marca nominativa “Lâncome Paris Eyewear” para assinalar lentes corretivas e óculos na classe 09 foi concedido em 07/02/2012. O referido registro somente veio a ser anulado em 07/12/2017 por decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), no processo nº 0031931-27.2015.4.02.5101, com base no art. 124, inciso XIX da LPI, sendo apontados os registros da marca “Lancôme Paris” para produtos de perfumaria e cosméticos.

⁵ O pedido de registro nº 819.164.119 da marca mista “Perdigão” para assinalar vestuário na classe 25 foi indeferido pelo INPI em 22/08/2000, com base no art. 160, inciso I do Código Civil, sendo mantido o seu indeferimento em decisão de recurso datada de 10/07/2001. Ajuizada ação de revisão de ato administrativo pelo titular do pedido de registro indeferido, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) proferiu decisão em 01/10/2015 no processo nº 0014044-35.2012.4.02.5101, mantendo o indeferimento do pedido de registro com base no art. 126 da LPI, cumulado com art. 6º bis da Convenção da União de Paris (CUP), por entender que, embora a empresa BRF Brasil Foods S/A detenha a marca “Perdigão” para assinalar alimentos e atividades relacionadas, inconfundíveis com vestuário, reconheceu que a notoriedade da marca “Perdigão” merece proteção especial além das suas atividades regulares, e que o requerente do pedido de registro estaria tentando se aproveitar da fama da referida marca em ato de aproveitamento parasitário.

⁶ Em uma análise geral da doutrina a respeito do tema, Schmidt conclui que a proteção à marca e a repressão à concorrência desleal estão interligadas: “Acerca da relação que a Propriedade Industrial guarda para com a Concorrência Desleal, há basicamente três posições, que propõem se tratar de conjuntos (i) separados, (ii) concêntricos ou (iii) secantes. A tese da separação absoluta [...] sustenta que a conduta do infrator que reproduz ou imita marca alheia caracteriza ato de contrafação de registro ou ato de concorrência desleal, sem que possa configurar as duas coisas. Essa visão separatista, porém, não encontra respaldo no art. 2º da Lei 9279/1996, cujos incisos III e V estipulam que a proteção aos direitos de propriedade industrial é implementada pela concessão de registros de marca e pela repressão à concorrência desleal, demonstrando que estas duas medidas são correlatas e inspiradas por um objetivo conjunto. A doutrina majoritária preconiza o entrelaçamento das normas que protegem o registro de marca com os dispositivos que reprimem a concorrência desleal, admitindo sua incidência conjunta em determinadas situações” (SCHMIDT, Lélío. **Contrafação de marca e concorrência desleal: distinções e semelhanças**. 2016. Disponível em: <https://www.portalintelectual.com.br/contrafacao-de-marca-e-concorrenca-desleal-distincoes-e-semelhanças/>. Acesso em: 2 maio 2019).

É possível listar algumas das consequências ocasionadas por essa conduta ilícita, que podem ser agrupadas em: (1) Prejuízo à marca violada; (2) Desestímulo ao investimento pelo titular da marca; (3) Ganho indevido por parte do infrator; e (4) Prejuízo ao consumidor.

No primeiro caso, quanto ao prejuízo à marca violada – tanto na concorrência desleal quanto no aproveitamento parasitário –, a reprodução ou imitação da marca faz com que ela deixe de ser única. Há aqui a presença do fenômeno da diluição por meio da perda de distintividade da marca em comparação com outras marcas no mercado e perda do potencial de atração da marca junto ao público.

Barbosa ensina que “a diluição é o processo de perda de distintividade resultante da emergência de uma pluralidade de significados”, e ocorre “quando há o uso de um mesmo significante por mais de um agente econômico, simultaneamente” (BARBOSA, 2006, p. 133). A diluição da marca que ocorre por ato de reprodução ou imitação pode ser praticada por concorrente, ou não, do titular da marca, e seu efeito “é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação” (CABRAL, 2002).

Schechter (1927, p. 813-833) explica que a diluição da marca é o gradual afastamento ou dispersão de sua capacidade de identificação e manutenção da relação entre o nome e os bens que visam assinalar na mente dos consumidores.

A característica de singularidade é essencial à marca. Ela está relacionada a todas as funções. Caso seja facilmente copiada, o primeiro efeito suportado por um sinal distintivo é a perda de sua força distintiva, afetando, portanto, sua função distintiva. Em casos de reprodução da marca combinada com outros elementos distintivos, a exemplo das embalagens de produtos, há o aumento do risco de confusão ou de associação por parte do consumidor quanto à proveniência daquelas atividades, o que também impactará sua função de origem.

Contudo, os impactos não são apenas esses. A cópia da marca por terceiros diminui diretamente seu potencial atrativo diante dos consumidores, já que, deixando de ser única, aquela marca passa a ser só mais uma dentre tantas outras, esvaziando

seu apelo de sedução e gerando danos à sua função publicitária. Ainda nesse sentido, Barbosa cita um interessante fenômeno que pode perfeitamente ocorrer nos casos de associação entre marcas: “O efeito da associação é que, experimentando problemas ou insucessos com o competidor caudatário, o consumidor transfere a experiência para o inovador – pois a associação, eliminando as distinções simbólicas, faz que o ‘é tudo igual’ se transforme em ‘é tudo ruim’” (BARBOSA, 2011).

Há de se destacar ainda a possibilidade de ocorrência da chamada confusão reversa. McCarthy explica que a confusão reversa ocorre quando o usuário anterior de uma marca vê, em determinado momento, sua marca passando a ser utilizada por empresa maior do que ela para assinalar atividades afins, ocorrendo um fenômeno em que o público acredita que o usuário anterior é um copião da empresa de grande porte, perdendo a marca do usuário anterior o seu valor de identificação (McCARTHY, 1994, p. 71)

Na situação de confusão reversa, em vez de tentar lucrar com a marca do usuário sênior, o júnior satura o mercado e sobrecarrega o usuário sênior. O resultado é que o usuário sênior perde o valor da marca registrada, sua identidade de produto, identidade corporativa, controle sobre sua boa vontade e reputação e capacidade de entrar em novos mercados.

No segundo caso, quanto ao desestímulo ao investimento pelo titular da marca violada, é certo que, observados os efeitos narrados acima com relação ao prejuízo à marca, esvaziasse, por conseguinte, o interesse do seu titular em trabalhar na construção de uma boa imagem de sua marca, o que é bastante grave na medida em que leva à ausência de incentivos pelo titular em investimento de tempo, esforço e capital em inovação, melhoria da qualidade das atividades ofertadas e estabelecimento de uma maior e melhor relação com o público consumidor, uma vez que este não diferenciaria mais essa marca das tantas outras parecidas no mercado. Esse fenômeno é extremamente danoso ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país, fundamento maior para a existência da proteção aos bens industriais.

Há aqui a afetação da função qualitativa da marca, já que seu titular não terá incentivos para continuar gastando o mesmo capital para manter o nível da qualidade daquele bem. Na



**JOHANSSON
& LANGLOIS**

Experiencia en acción
CHILE

ABOGADOS PROPIEDAD INTELECTUAL
1945

Patentes | Marcas | Diseños Industriales | Indicaciones Geográficas
y Denominaciones de Origen | Derechos de Autor | Nombres de Dominio
Infracción de Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual | Competencia
Desleal y Protección al Consumidor | Innovación y Transferencia de Tecnología

mail@jl.cl - (562) 2231 2424 | San Pío X 2460, Piso 11, Santiago, Chile | www.jl.cl

ausência de marcas, a competição visa não mais a qualidade do bem, mas o preço. Dessa forma, reduz-se a qualidade do bem para que se permita ter margem para reduzir o preço. Essa ausência de estímulo ao investimento afetará diretamente o público, que teria bens com características inferiores aos comparados com aqueles que estão à sua disposição em mercados, e em relação aos quais a proteção marcária e concorrencial existem.

No terceiro caso, tanto a concorrência desleal quanto o aproveitamento parasitário somente geram vantagens para o infrator. Na concorrência desleal, em que o infrator copia a marca do concorrente, além dos prejuízos causados à marca, conforme já abordado, pode ser percebida a retirada de parte do ganho econômico do titular da marca, ganho que se reverterá indevidamente para o infrator – indevidamente porque o infrator obteve aproveitamento econômico sem que tenha contribuído para o mercado com alguma eficiência. Esse ganho econômico que se desloca do titular da marca, que investiu para ter esse retorno, para o infrator é caracterizado como enriquecimento sem causa. Assafim define o enriquecimento sem causa:

O enriquecimento sem causa ocorre quando um agente econômico (pessoa natural ou jurídica) auferir um lucro que, segundo as práticas leais de comércio, não deveria. Em matéria mercantil, esta prática tende a ser associada a um ganho relacionado à captação de clientela, mediante o aproveitamento parasitário do investimento alheio, e pode, com efeito, ter conexão com práticas de concorrência desleal. (ASSAFIM, 2004)

Ao contrário da concorrência desleal, em que o prejuízo direto é suportado pelo titular da marca por meio do desvio de sua clientela, nos casos do aproveitamento parasitário o prejuízo é ainda dividido por todos os demais concorrentes atuantes no segmento de mercado do infrator, já que a clientela que é desviada não é a do titular da marca copiada, pois este não atua nesse segmento de mercado, mas sim dos concorrentes, pois, ao utilizar a cópia de marca famosa, o infrator se apropria do prestígio daquela marca atraindo a atenção do público para si.

Assim, o infrator larga na frente de seus concorrentes, uma vez que não precisou investir em inovação, na qualidade dos bens ofertados e em publicidade para conquistar consumidores, enquanto seus concorrentes assim o fizeram. Essa vantagem da ausência de investimento pode, inclusive, ser revertida na política de preços menores, já que não haveria a necessidade de recuperar o investimento, se ele tivesse sido realizado.

Portanto, o aproveitamento parasitário não pode ser aceito como prática leal por configurar enriquecimento sem causa, sendo abuso de direito (ASSAFIM, 2004)⁷ e um desincentivo ao investimento na medida em que o aproveitador parasitário usurpa valor econômico de terceiros buscando reduzir investimentos materiais e intelectuais de sua iniciativa, ganhando tempo e esquivando-se dos riscos do negócio. Nesse sentido, Schmidt ensina que

[...] o empresário que procura tirar vantagem da notoriedade de produto de outrem, mesmo sem concorrer diretamente com o mesmo, pratica ato de aproveitamento parasitário, ensejando a diluição do poder distintivo da marca alheia e por vezes o denegrimento desta, quando a associação se dá com o produto de qualidade ou natureza grosseira. Há em tal postura uma usurpação ilícita do valor publicitário da marca alheia, vedada pelo ordenamento jurídico. (SCHMIDT, 2001)

Segundo Barbosa, nessa situação “o novo usuário estaria tomando de outro agente econômico (que não é seu concorrente) um valor atrativo de clientela para cuja formação não contribuiu” (BARBOSA, 2003, p. 318).

Por fim, mas não menos importante, temos a questão do prejuízo ao consumidor.

Uma marca que seja copiada por concorrentes apresenta, além de todas as consequências negativas experimentadas, conforme exposto anteriormente, o potencial de causar confusão direta no consumidor no momento em que adquire o bem marcado. Já no caso de a marca ser copiada por terceiros não concorrentes, o cenário posto se dá quanto ao risco de associação pelo consumidor. Em ambos os casos, é afetada a função econômica da marca.

Dentre todos os benefícios trazidos pela função econômica da marca, um em especial teria efeito positivo de solucionar o já tratado problema da assimetria da informação. Se uma marca pode ser copiada por concorrentes e não concorrentes, a perda de sua distintividade se traduz na incerteza por parte do consumidor acerca do bem que deseja adquirir, trazendo o retorno da assimetria da informação e aumentando, por consequência, os custos de transação.

Sabe-se que uma das finalidades da marca é justamente auxiliar o consumidor na satisfação de suas necessidades no momento de adquirir um bem. Ocorre que o consumidor não tem certeza sobre qual das diversas opções disponíveis no mercado

⁷ “No direito brasileiro, o abuso de direito tem origem no direito comum, e está previsto nos arts. 186 e 187 do Código Civil de 2002. A noção consiste em uma ampla categoria de práticas realizadas por determinado agente, mediante atos realizados além das faculdades que integram a esfera de poder jurídico.” (ASSAFIM, 2004)

melhor o atenderá. Esses são os custos de transação, fenômeno que se traduz, ao final, em ineficiência econômica⁸.

Não há dúvidas de que, assim como o titular da marca lesada, “o consumidor também tem o direito de ser protegido contra atos de concorrência desleal e uso indevido de marcas alheias, registradas ou não, [...] passível de ser exercido independentemente do direito que couber ao empresário que for lesado pela reprodução ou imitação da marca” (SCHMIDT, 2016), estando este direito amparado pelo art. 4º, inciso VI, e art. 6º, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor⁹ (BRASIL, 1990). Dessa exposição, pode-se extrair as conclusões expostas nos parágrafos acerca da relação entre marca e repressão à concorrência desleal.

A marca revela-se um importante instrumento de desenvolvimento econômico, social e tecnológico da sociedade. Atua como forma de segurança jurídica ao investimento de tempo, trabalho e capital de agentes econômicos.

Sua proteção possibilita o investimento em inovação, melhoria da qualidade dos bens oferecidos e construção de laços de confiança com consumidores. A marca nada mais é do que uma ferramenta de incentivo e garantia ao investimento de seu titular, que beneficiará diretamente o consumidor.

Para cumprir essa finalidade, a marca apresenta algumas funções, dentre elas: distintiva e de origem, qualitativa, publicitária e econômica.

A repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário é de suma importância para manter intactos os prin-

cípios da liberdade de concorrência e de iniciativa, princípios estes de natureza econômica necessários para regular o funcionamento de qualquer economia de mercado.

Assim, os fundamentos da proteção marcária ajudam a explicar a necessidade da repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário. O comportamento desleal de um concorrente ou o parasitismo de terceiros desencadeiam consequências nefastas, e devem ser coibidos.

O prejuízo decorrente da ilícita conduta de cópia de um sinal distintivo protegido como marca, seja por concorrente ou não concorrente, possui potencial lesivo à marca violada, ao seu titular e ao consumidor, beneficiando indevidamente o infrator. Conclui Schmidt sobre a relação da proteção à marca e a repressão à concorrência desleal: “Portanto, o fundamento jurídico que justifica a tutela contra atos de concorrência desleal é dual e consiste: na defesa do aviamento do empresário lesado pelo uso indevido de sua marca e; na tutela do consumidor contra os vícios do produto e demais fraudes nas relações de consumo” (SCHMIDT, 2016).

3 • Análise da doutrina e da jurisprudência acerca do tema

Poucos são os doutrinadores e os julgados que trataram do tema relacionado à repressão à concorrência desleal no exame de marcas pelo INPI. Ainda assim, os poucos documentos que há sobre o tema não parecem ser suficientes para esgotar todas as questões a ele relacionadas, havendo controvérsia nos principais pontos abordados.

⁸ Segundo Joseph Stiglitz, os direitos de propriedade servem para alcançar a eficiência econômica. O autor explica que os direitos de propriedade intelectual resultam em uma ineficiência estática, sendo justificados em razão dos incentivos dinâmicos. Completando esse entendimento, Landes e Posner explicam que o benefício dinâmico é o incentivo no investimento em criação ou melhoramento do recurso, dado que ninguém poderá se apropriar deste recurso (STIGLITZ, Joseph E. *Economic Foundations of Intellectual Property Rights*. **Duke Law Journal**, 2008. Disponível em: <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1362&context=dlj>. Acesso em: 2 maio 2011; LANDES, William M.; POSNER, Richard A. *Trademark Law: An Economic Perspective*. **The Journal of Law & Economics**, v. 30, n. 2, Oct., 1987, p. 265-309. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/467138>. Acesso em: 2 maio 2019).

⁹ “Art. 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: [...] VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores”; “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: [...] IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.” (BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF).

Kaszna **Leonardos** 1919

**Soluções
estratégicas
em propriedade
intelectual**

Rio de Janeiro
t. 55 (21) 2113.1919
mail@kasznarleonardos.com

São Paulo
t. 55 (11) 2122.6600
mailsp@kasznarleonardos.com

kasznarleonardos.com.br

Na doutrina, Bittar defende que o prejudicado em ato de concorrência desleal pode recorrer a três veredas na defesa de seu direito: a administrativa, a penal e a civil, com destaque especial para a primeira:

No plano administrativo, pode o interessado valer-se de medidas tendentes a registro, anotações, cancelamentos, anulações e demais operações correlatas, bem como das defesas e dos recursos próprios previstos (Lei nº 5.772, de 21/12/1: arts. 77 e segs. e 104 e segs., em que se assegura ao titular da marca, art. 59). (BITTAR, 1985)

Pode-se concluir que Bittar defendeu a repressão à concorrência desleal no exame de marcas pelo INPI ainda na vigência do antigo Código da Propriedade Industrial de 1971. Segundo o autor, teria o titular de uma marca atingida pela concorrência desleal o direito de reclamar e obstar o ato ilícito em sede administrativa, mediante instrumentos próprios fornecidos pelo processo administrativo, como a oposição e o processo administrativo de nulidade.

Porém, não é possível afirmar qual ou quais as normas legais que poderiam ser suscitadas pelo titular da marca lesada e aplicáveis pelo INPI para não permitir a concessão de direitos marcários que poderiam se configurar como ato de concorrência desleal.

De opinião contrária, Barbosa defende a impossibilidade de o INPI decidir a registrabilidade de sinal como marca com base nas normas diretas de repressão à concorrência desleal. Para tanto, o autor baseou sua posição em algumas premissas que, segundo ele, retirariam a competência do INPI para examinar a questão, competência que seria exclusiva do Poder Judiciário.

A primeira premissa é de que o INPI teria sido constituído para a análise de questões técnicas, e que nenhuma lei teria dado poderes ao INPI para atuar diretamente na repressão à concorrência desleal:

Nem na lei de criação, nem em qualquer outro diploma, se dá competência ao INPI para fazer valer, diretamente e por via administrativa, a repressão da concorrência desleal. [...] Em nenhuma disposição do Código de Propriedade Industrial, nem de qualquer outra lei ou tratado em vigor, se dá poderes ao INPI para atuar diretamente em matéria de Concorrência Desleal. (BARBOSA, 1996)

Há, respeitosamente, ponderações a fazer a respeito desse entendimento. O ato de depósito de uma marca que poderia figurar como concorrência desleal não seria uma questão técnica? A Lei da Propriedade Industrial, a ser aplicada pelo INPI, em seu art. 2º, inciso V, não determinaria que a proteção aos direitos de propriedade industrial deveria observar necessariamente a repressão à concorrência desleal? A história da legislação relacionada ao Direito da Propriedade Industrial

não permitiria compreender que o INPI teria competência para reprimir a concorrência desleal em exame de marcas? Há alguma norma legal que vedaria expressamente a aplicação da repressão à concorrência desleal no exame de marcas pelo INPI? Com base em que norma legal pode-se afirmar que o INPI possuiria competência para aplicação da concorrência desleal de forma indireta, como o próprio doutrinador veio a reconhecer, mas não teria competência para aplicação da concorrência desleal de forma direta?

Embora o fundamento apresentado leve a crer que Barbosa seria contra qualquer tipo de intervenção pelo INPI na repressão à concorrência desleal no exame de marcas, esclarece-se que o autor só se posicionava contra a sua aplicação direta pelo INPI, uma vez que reconheceu a competência do INPI na repressão à concorrência desleal de forma indireta mediante o indeferimento de pedidos de registro de marcas que violassem dispositivos legais específicos da Lei da Propriedade Industrial:

Sem dúvida, ao denegar registro para marcas já anteriormente registradas por outrem, ou ao fazê-lo no tocante a indicações de procedência notória, o efeito indireto da ação do INPI é a tutela da concorrência leal. Mas, note-se bem, nesses casos, o Instituto aplica a norma legal específica para a qual a lei lhe dá competência, e não a regra genérica de concorrência desleal, para a qual a lei deferiu competência ao Poder Judiciário. (BARBOSA, 1996)

A segunda premissa é de que a concorrência desleal só poderia ser apurada por meio de provas e exame de mercado, demandando o atendimento aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que somente o Poder Judiciário poderia suprir:

Com efeito, ao contrário do que ocorre com as questões técnicas para as quais o INPI foi constituído, para a apuração da concorrência desleal é necessário prova e exames de mercado, perícias contábeis, análises de concorrência, só apuráveis na instância judicial ou – talvez – em órgãos como o Cade. Desaparelhado para a análise, sem atribuições legais para fazê-la, impossível é ao INPI decidir diretamente com base no dispositivo em tela. [...] Por isso, a apuração da concorrência desleal se faz num procedimento judicial plenamente sujeito ao devido processo legal, com apuração de fatos, ampla perícia, avaliação dilatada, tudo que inexistente no restrito, inespecífico e (no que toca à concorrência desleal) incompetente procedimento registral do INPI. O uso do argumento de concorrência desleal – que no caso, não existe! – sem regra de competência e sem atenção ao devido processo legal ofende o direito constitucional do impetrante. (BARBOSA, 1996)

Novamente é necessário tecer algumas observações em relação a esse posicionamento. A Lei de Processos Administrativos não obedeceria aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa? Não seria aplicada a Lei

de Processo Civil subsidiariamente à Lei de Processos Administrativos? Não haveria o respeito aos princípios apontados pelo INPI quando da análise e consideração: de oposição e manifestação à oposição, com prazos de 60 dias, recurso e manifestação ao recurso, com prazos de 60 dias, processo administrativo de nulidade e manifestação ao processo administrativo de nulidade, com prazos de 180 e 60 dias, petições de subsídio ao exame, possibilidade de apresentação de todo o tipo de prova admitida em direito, além do duplo exame, pedidos e recursos por julgadores diferentes? Em que medida o processo administrativo de exame de marcas do INPI violaria ou, ainda, não respeitaria princípios e regras processuais?

A terceira premissa é de que, para a caracterização de um ato como concorrência desleal, seria necessária a apuração de sua materialidade, não cabendo o seu exame em abstrato:

Note-se que, para a hipótese de concorrência desleal, não se examina um símbolo em tese, em abstrato – como se faz para examinar a colidência de um pedido com um anterior. Concorrência desleal se apura na materialidade do espaço concorrencial. Não existe, na doutrina ou na jurisprudência da concorrência desleal, hipótese de ilicitude quando não existe a materialidade e atualidade da concorrência. Não existe “concorrência desleal potencial”, como não existe propriedade, ou seja, exclusividade da marca não registrada. (BARBOSA, 1996)

Bittar discorda desse entendimento, ao afirmar por exemplo que, para a caracterização da concorrência desleal, não é obrigatória a presença do dolo e da fraude, nem mesmo a verificação do dano em concreto, bastando a culpa do infrator e o risco do dano na conduta desleal (BITTAR, 1985).

Assim, a caracterização do ato de concorrência desleal se daria no exame de marcas tal como ocorre em todos os demais casos analisados pelo INPI. Esclarece-se que o próprio art.

124, inciso XIX da Lei da Propriedade Industrial, ao introduzir a expressão “susceptível de causar confusão ou associação”, reconhece que há o grau de abstração no exame de marcas. Para aqueles que, como o saudoso professor Denis Borges Barbosa, compreendem que a aplicação desse dispositivo legal seria uma forma de o INPI reprimir a concorrência desleal de forma indireta, isso parece contraditar a premissa exposta de que o exame não poderia tomar o caso em abstrato.

Como em nosso país a legislação não obriga o uso anterior de marca como requisito para o requerimento de sua proteção junto ao INPI – ao contrário, é permitido ao titular da marca requerer a proteção de sinal e somente passar a usá-lo efetivamente dentro do prazo de cinco anos a contar de sua concessão –, o exame em abstrato é quase uma regra, sendo os casos em que já há uso efetivo da marca na data do depósito uma exceção. Assim, caso o titular de uma marca lesada por concorrência desleal consiga fazer prova do uso da marca pleiteada pelo infrator no momento da oposição ou em sede de processo administrativo de nulidade, demonstrando que ali há a concorrência desleal, é evidente que esse conjunto probatório municiará o INPI na tomada da melhor decisão. Contudo, os casos em que há o exame em concreto pelo uso anterior da marca não inviabilizariam o exame da marca em abstrato.

Cerqueira também doutrina sobre a questão, em citação extraída do Parecer INPI/Proc/Dirad nº 20/08, afirmando que “não constitui ato de concorrência desleal o simples pedido de registro de marca idêntica ou semelhante a sinais distintivos empregados com ou sem registro por um concorrente”.

Ora, imagine-se o quão grave e imensurável é o risco que a concessão de um registro de marca pelo INPI ocasione ao titular da marca violada. É sabido que o registro de marca garante ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional (BRASIL, 1996)¹⁰, podendo ainda o titular da marca ceder o registro ou licenciar o seu uso para terceiros (BRASIL, 1996)¹¹.

¹⁰ Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. (BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF)

¹¹ Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I – ceder seu registro ou pedido de registro; II – licenciar seu uso” (Op. Cit.)

Seja um associado
www.abpi.org.br

abpi ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Portanto, o infrator que obtiver um registro de marca poderá licenciá-la a quantas pessoas quiser, sem qualquer critério objetivo de manutenção da integridade da marca.

Nesse sentido, Schmidt esclarece que o registro de marca é um título de garantia ao seu titular: “O registro nada mais é do que uma forma de atribuir ao empresário um título jurídico dotado de certeza e segurança jurídica, a ser invocado para evitar que sua clientela seja desviada de forma desleal, pela reprodução ou imitação de sua marca” (SCHMIDT, 2016).

Por esses motivos, não é simples a desconstituição do registro de marca junto ao Poder Judiciário, já que a decisão de concessão do INPI é dotada de presunção de legalidade e legitimidade, o que, como demonstram julgados do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2, dificulta uma decisão de suspensão dos efeitos do registro em tutela antecipada requerida pelo titular da marca violada em ação de nulidade de registro de marca:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DE REGISTRO MARCÁRIO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – DESPROVIMENTO DO RECURSO. I – Na hipótese, o magistrado considerou em cognição sumária que não há verossimilhança das alegações, pois, embora a autora/agravante pugne pela nulidade do ato administrativo, não trouxe aos autos a comprovação de suas alegações. II – Não havendo nos autos documentos que apresentem grau de convencimento tal que, a seu respeito, não possa ser oposta qualquer dúvida razoável, correto o indeferimento da antecipação da tutela pleiteada, especialmente em casos que militam em favor do ato presunção de legitimidade. IV – Recurso desprovido. (BRASIL, 2018)

PROCESSO CIVIL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCESSÃO DE MARCA PELO INPI. I – A ausência dos requisitos autorizadores impede a concessão da tutela antecipada de urgência para suspender o registro de marca concedida, mormente levando em conta a presunção de legalidade de que goza o ato administrativo de anulação de registro pelo INPI. II – Agravo de instrumento conhecido e não provido. (BRASIL, 2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – A suspensão dos efeitos de registro de marca é questão de alta complexidade, que deman-

da profunda análise de provas, as quais deverão ser apuradas durante o transcurso da instrução processual, não se olvidando que, na hipótese, sequer havia chegado a se formar a triangulação da relação processual, não havendo nos autos elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito alegado; II – Tratando-se da suspensão ou anulação de ato administrativo emanado do INPI, seus efeitos devem ser considerados até prova em contrário, em face da presunção de legalidade e legitimidade da qual se reveste; III – Ausente o perigo de dano, tendo em vista que o processo concessório da marca em questão tramitou por aproximadamente quatro anos, sem que tenha havido qualquer resistência por parte da autora; IV – A decisão sobre a antecipação da tutela é ato de livre convencimento e prudente arbítrio do juiz. Substituí-lo por outro de instância superior somente é possível caso a decisão recorrida não esteja suficientemente fundamentada, ou se demonstrada a sua ilegalidade, o que não ocorreu na hipótese; V – Agravo de instrumento desprovido. (BRASIL, 2016)

Na prática, os excertos citados afirmam que, se levarmos em consideração que o simples depósito de pedido de registro de marca não configura ato de concorrência desleal, e considerando que o INPI não possui competência para reprimir atos de concorrência desleal, estamos diante da construção de um sistema que compactuará com a permissibilidade da infração aos direitos de propriedade industrial por longos anos, já que o titular de uma marca lesada nada poderá fazer na esfera administrativa, e deverá assistir ao perecimento de sua marca até que, finalmente, após anos, exaurida toda a instrução probatória, o Poder Judiciário decida anular o registro de marca tardiamente considerado como instrumento legal para o infrator perpetuar e legitimar seus atos ilícitos de concorrência desleal.

Ocorre que o Poder Judiciário, representado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (BRASIL, 2018)¹², já deu diversas amostras de que não seria possível compactuar com a concorrência desleal em decorrência das concessões de direitos marcários.

No primeiro julgado, em que foram confrontadas as marcas “I Love Rio” e “I Rio”, esta última contendo a figura de coração entre as palavras “I” e “RIO”, é reconhecido que um dos principais objetivos da proteção marcária é evitar a concorrência desleal:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA NOMINATIVA – I LOVE RIO – ANTERIORIDADE – COLIDÊNCIA – SEGMENTOS DE MERCADO AFINS – NULIDADE DE REGISTRO. [...] A proteção da marca objetiva primordialmente afastar a concorrência desleal, que gera efeitos negativos no mercado, levando-se em conta que

¹² Principal Tribunal competente para julgar recursos em ações de nulidade de registro de marca.

prejudica tanto o proprietário da marca legítima, na medida que permite que outros se aproveitem do seu trabalho e investimento, quanto o consumidor comum, eis que induz este ao erro, por acreditar estar se utilizando de um produto que não corresponde à realidade. (BRASIL, 2018)

No segundo julgado, destaca-se, em específico, a necessidade de repressão ao aproveitamento parasitário mediante a não proteção de sinais marcários infratores a direitos de terceiros:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. EXPRESSÃO DESCRITIVA. AUSÊNCIA DE SUFICIENTE DISTINÇÃO NO ASPECTO NOMINATIVO. CONJUNTOS MARCÁRIOS DISTINTOS. Ainda que não haja a possibilidade de apropriação, no aspecto nominativo, das expressões XPLD ou EXPLOSOUND, essa última constante do pedido de marca nominativa cujo arquivamento foi determinado pela r. sentença; certo é que, no caso em exame, ficou evidenciada a intenção do aproveitamento parasitário por parte da ré BAZZOUN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., notadamente quanto ao depósito do registro da marca mista EXPLOSOUND que imita, indubitavelmente, a marca mista da autora SONY KABUSHIKI KAISHA, conforme ilustração às fls. 323-324 da r. sentença, razão porque, pelo mesmo motivo, não deve seguir a autarquia no exame do primeiro. (BRASIL, 2015)

Do terceiro julgado, quando estão em conflito as marcas “Troller”, para identificar automóveis, e “Trollinho”, para identificar produtos de vestuário, é possível extrair algumas importantes lições. A primeira delas é a indubitável proteção de nossa legislação contra o aproveitamento parasitário. A segunda é o reconhecimento do risco de diluição à marca que é alvo do parasitismo. A terceira refere-se ao fato de que a proteção a uma marca famosa, mas que não é de alto renome, pode sim extrapolar o âmbito de proteção ao qual a marca estava originalmente restrita para que, assim, seja possível evitar a legitimação do aproveitamento parasitário por meio da concessão de registro de marca:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO REGISTRO DA APELANTE. IDENTIDADE

MARCÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA. ART. 124, XIX DA LPI. **CONCORRÊNCIA DESLEAL E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. TEORIA DA DILUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.** [...] 4. O caso em tela é peculiar, pois, apesar de a marca “TROLLER” não ser de alto renome, ela merece proteção diante da marca em cotejo, mesmo que seja em outro segmento mercadológico. O artigo 6º bis da Convenção de Paris, em vigor na ordem interna conforme o Decreto nº 1.263/94, o Acordo TRIPs – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio, ratificado integralmente pelo Brasil mediante o Decreto 1.355/94, e a LPI, em seu art. 126 protegem a marca notoriamente conhecida. **Tais disposições legais têm como objetivo fundamental a repressão à concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço, pensando ser outro, e ainda o locupletamento de uma empresa com o produto do esforço alheio que veio a consolidar a marca como sendo notoriamente conhecida.** 5. É de conhecimento público que grandes marcas têm expandido seu ramo de atuação, introduzindo suas marcas no segmento de perfumaria e vestuário, por exemplo: Ferrari, Jaguar, Carrera, Mercedes-benz, Bentley, Mustang Ford. Desta forma, resta ainda mais caracterizada a associação indevida pelo consumidor, que pode imaginar se tratar, a marca da apelante, de uma derivação do carro das apeladas. 6. Diante da notoriedade da marca em cotejo, resta evidente a concorrência desleal, fenômeno que é reprimido pela legislação marcária, com o fim de impedir que uma empresa utilize marca de outrem; especialmente no caso específico, em que há identidade entre os signos marcários das litigantes. **Assim, é possível a associação indevida entre as marcas objeto da lide. Sobreleva destacar que, no conflito entre marcas, basta a demonstração da existência do risco de confusão para que se conclua pela irregistrabilidade de uma delas. Além disso, deve-se eliminar a repercussão parasitária de tal atitude.** 7. É assegurado às empresas o direito de proteger as marcas de que são titulares, a fim de que não se opere o fenômeno da diluição, tendo como efeito a perda

MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS

Sociedade de Advogados

**PROPRIEDADE INTELECTUAL, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, FRANQUIA,
DIREITO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LICENCIAMENTO E ÁREAS CORRELATAS**

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, Nº 1.923, 14º ANDAR, CONJ. 1404/1405 • 04715-005, SÃO PAULO, SP
TEL. (55 11) 3045-2470 • SITE: WWW.SANTOSLAW.COM.BR

de sua distintividade referencial e a diminuição do seu poder de venda. Caso se reconhecesse a possibilidade de registro da marca anulanda, é visível que ocorreria uma diluição do poder distintivo da marca da empresa autora/apelada. (BRASIL, 2017, grifo nosso)

Mediante a análise do julgado acima, é possível concluir que o Tribunal entende que uma marca famosa deve ser protegida contra atos de aproveitamento parasitário. Observa-se que não se trata da aplicação do art. 125 da LPI, posto que não estamos diante de marca de alto renome, mas que, mesmo assim, merece proteção especial para atividades estranhas àquelas protegidas originalmente pelo seu registro de marca.

O que houve foi a interpretação de que a marca considerada famosa – ou, nos termos do art. 126 da LPI, notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nesse caso automobilístico, devido ao seu grau de distintividade e reconhecimento junto à parcela significativa do público – poderá sim exercer o direito de impedir que terceiros usem e registrem sinais como marca que possam causar risco de associação com sua imagem.

Por fim, menciona-se partes importantes de um julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ datado de 15 de maio de 2012, sob relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, da Quarta Turma, que em análise de ação de abstenção de uso oriunda da Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, seguindo o posicionamento de Denis Borges Barbosa, a quem as críticas já foram respeitosa aqui tecidas, entendeu pela competência exclusiva do Poder Judiciário na repressão à concorrência desleal:

A constatação da concorrência desleal demanda procedimento a ser realizado no âmbito do Judiciário, com contraditório, ampla defesa e possibilidade de produção de provas, inclusive pericial. [...] É que, como bem leciona Denis Borges Barbosa, não cabe ao INPI reprimir diretamente a concorrência desleal, visto que não tem competência legal para tanto e, ademais, a sua constatação demanda procedimento a ser realizado no âmbito do Judiciário, com ampla possibilidade de produção de provas, inclusive pericial. (BRASIL, 2012)

Por fim, esclarece-se que em artigo intitulado “Breve histórico acerca da legislação brasileira sobre marca e a repressão à concorrência desleal”, publicado na Revista da ABPI nº 164 de Jan/Fev de 2020, analisamos o posicionamento atualmente adotado pelo INPI acerca do tema.

Expusemos que o posicionamento oficialmente adotado pelo INPI é o do Parecer Normativo Proc/Dirad nº 20/08, que entende pela impossibilidade da aplicação direta da repressão à concorrência desleal no exame de marcas.

Em suma, o Parecer trata da concorrência desleal como um ilícito civil e penal que não poderia ser repreendido na esfera administrativa devido à ausência de norma nesse sentido. Adota o entendimento 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. Por fim, segundo o Parecer o INPI deve agir na repressão à concorrência desleal no exame de marcas de modo a indeferir marcas que violem as normas específicas da Lei da Propriedade Industrial, com exceção do art. 2º, inciso V, uma vez que entende ser tratado apenas como um princípio não aplicável diretamente ao caso prático.

4 • Análise do ato administrativo a partir da decisão de mérito no exame de marcas

Meirelles define o ato administrativo como “toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria” (MEIRELLES, 2005, p. 149).

Complementando a definição acima, Bandeira de Mello explica que o ato administrativo é a “declaração do Estado, no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional” (MELLO, 2006, p. 358).

Assim, pode-se considerar que ato administrativo é a expressão da vontade da Administração Pública para gerar efeitos jurídicos, manifestação que se dá por meio de regras e procedimentos próprios, e que objetiva o atendimento das demandas da sociedade.

Trazendo essa conceituação para o objeto de discussão do presente estudo, pode-se afirmar que as decisões do INPI¹³ que deferem ou indeferem pedidos de registro de marca nada mais são que atos administrativos. É por essa razão que se compreende a relevância de seu entendimento.

A decisão do INPI no exame de marcas que concede ou não a sua proteção mediante requerimento do seu titular enquadra-se perfeitamente nas definições de ato administrativo. Senão, vejamos.

O INPI, investido de competência conferida por lei, no exercício de suas atribuições, que consistem no exame de sinais aos quais há a solicitação de sua proteção como registro de mar-

¹³ O Instituto Nacional da Propriedade Industrial é órgão da Administração Pública, sendo uma autarquia federal especializada que tem por atribuição a concessão de direitos de propriedade industrial no país.

ca, com base nas normas legais vigentes no país, decide pela registrabilidade ou não desses sinais. Esse ato de manifestação da vontade é, justamente, o ato administrativo.

Compreendido o que vem a ser ato administrativo em geral e qual o ato administrativo do INPI em específico, que nos interessa analisar para fins de auxílio no desenvolvimento do presente trabalho, passa-se a abordar os pressupostos¹⁴ do ato administrativo.

São pressupostos do ato administrativo a competência, a forma, a finalidade, o motivo e o objeto (OLIVEIRA, 1992, p. 65-66)¹⁵. Significa dizer que aquele que pratica o ato administrativo deve ser competente e capaz para praticá-lo; a forma deve estar prescrita ou não vedada por lei; a finalidade deve ser pública; o motivo deve transparecer a razão pela qual o sujeito praticou o ato administrativo; por fim, o objeto deve ser necessariamente lícito.

A competência, a forma, a finalidade são vinculados, enquanto o motivo e o objeto podem ser vinculados ou discricionários. Nos casos em que a lei prevê clara e expressamente, não dando margem a outra interpretação senão a uma única, o motivo será vinculado. Ao contrário, quando a lei não definir o motivo, ou fazê-lo de forma indeterminada, imprecisa ou que possibilite múltiplas interpretações, cabendo ao agente público à liberdade de escolha, o motivo será então discricionário.

Assim como o motivo, o objeto pode ser vinculado ou discricionário. O objeto é vinculado nos casos em que a lei determinar o objeto a ser perseguido pelo ato, e é discricionário quando a lei apontar mais de um objeto possível a ser alcançado pela prática do ato. Nesse último caso, ficará a cargo do agente público, com base nos critérios da conveniência e oportunidade na valoração das vantagens e desvantagens do ato, escolher qual será o conteúdo do ato, sempre respeitando os limites legais.

Justen Filho explica que, em determinados casos, o legislador, ao elaborar a norma jurídica, optou por limitar a autonomia

do agente público, exigindo-lhe que a prática do ato administrativo se atenha a uma única determinação legal; contudo, há casos em que o legislador optou por criar margens de autonomia para atuação do agente público na prática do ato administrativo (JUSTEN FILHO, 2005, p. 226-227). Enquanto na primeira situação dizemos que o ato é vinculado, na segunda o ato é discricionário.

Atos vinculados são aqueles que devem ser praticados nos exatos limites prescritos em lei, não cabendo à Administração Pública qualquer liberdade de escolha, devendo seguir um único comportamento possível. Nas palavras de Meirelles, “atos vinculados ou regrados são aqueles para os quais a lei estabelece requisitos e condições de sua realização” (MEIRELLES, 2005, p. 156).

Assim, tem-se que os atos discricionários, diferentemente dos atos vinculados, não foram totalmente delimitados em lei, sendo possível ao agente público mais de uma opção de escolha diante de determinada situação fática. No ato discricionário, não há uma determinação legal objetiva de como proceder na prática do ato administrativo tal como ocorre no ato vinculado, mas nem por isso a Administração é totalmente livre.

Bittencourt esclarece que a margem de liberdade da Administração Pública nos atos discricionários reside no mérito do ato administrativo, mediante a valoração de critérios de conveniência, oportunidade e justiça. Já nos atos vinculados não há mérito na decisão a ser tomada pela Administração Pública, cabendo a ela analisar, apenas, sob o ponto de vista da legalidade (BITTENCOURT, 2007, p. 128)

Compreendido o conceito de ato administrativo e seus pressupostos, passa-se a analisá-lo a partir da decisão de mérito no exame de marcas.

A Lei de Criação do INPI determina como uma de suas competências a execução das normas de propriedade industrial do país:

¹⁴ Também conhecido como elementos ou requisitos do ato administrativo.

¹⁵ Há quem defenda que, para que haja um ato administrativo, só seria necessária a presença obrigatória de dois elementos, quais sejam, o conteúdo e a forma: “É que sempre o ato terá um conteúdo, sob pena de não ser ato. E, para ingressar no mundo jurídico, deverá revestir-se de uma forma. Para que o ato exista, pois, apenas se pode falar em dois elementos.” (OLIVEIRA, Régis Fernandes. **Ato administrativo**. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. p. 65-66)

Art. 2º. O INPI 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, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. (BRASIL, 1970)

No caso específico, a lei confere ao INPI a competência para decidir acerca da proteção ou não de sinais como marca a serem submetidos à sua apreciação por meio de pedidos de registro de marca que deverão obedecer a regras predeterminadas, cujo conjunto forma o chamado processo administrativo. Em outras palavras, o citado art. 2º da Lei de Criação do INPI dá a este órgão a competência para o exame de marcas, pautado nas normas que regulam a propriedade industrial, cujo exame sempre respeitará a função social, econômica, jurídica e técnica a que essas normas se destinam.

A competência é ato vinculado, o que significa dizer que seus limites estão na lei. A lei que trata da competência do INPI é a lei de sua criação, e a regra específica sobre o tema é o já citado art. 2º.

Nota-se aqui o esvaziamento de um dos argumentos expostos pelo professor Barbosa (1996)¹⁶ que, inclusive, sustentou o entendimento da mencionada decisão proferida pelo STJ¹⁷ de que o INPI não teria competência para reprimir diretamente a concorrência desleal, visto que a lei não disporia dessa competência.

Posto isso, argumenta-se, portanto, que a lei confere ao INPI, competência tanto para examinar marcas como para atuar na repressão à concorrência desleal no exame de marcas.

O supracitado dispositivo legal confere ao INPI as atribuições para “executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica”. É pacífico o entendimento de que a expressão “execução de normas que regulam a propriedade industrial” engloba o exame de marcas pelo INPI conforme a determinação de normas, como a Lei da Propriedade Industrial. Caso contrário, o INPI não poderia examinar marcas, como já o faz desde a sua concepção.

Note bem que a lei não diz expressamente que compete ao INPI o exame de marcas. E nem seria preciso, uma vez que, por raciocínio lógico, a execução de normas que regulam a propriedade industrial, tal como a LPI, permite essa conclusão. Se não se exige que a lei determine expressamente que compete ao INPI o exame de marcas, por qual razão se quer exigir que esteja previsto expressamente em lei que no exame de marcas o INPI tenha competência para atuar na repressão à concorrência desleal?

Como visto, as normas que regulam a propriedade industrial comportam em sua essência a repressão à concorrência desleal, de forma que o art. 2º, inciso V da LPI exterioriza esse entendimento (BRASIL, 1996)¹⁸. Em especial, quanto à marca, no fundamento de sua existência e proteção, como visto, está enraizado o combate à concorrência desleal.

Portanto, se é aceito que o INPI possui competência para o exame de marcas em virtude de caber a este órgão a execução das normas que regulam a propriedade industrial, como retirar dele a competência para que, justamente no exame de marcas, não possa atuar por completo na execução das normas de sua competência, cuja repressão à concorrência desleal lhe é intrínseca?

Outro ponto que merece ser ressaltado quanto à competência determinada pelo dispositivo legal supracitado é que este faz menção geral às normas que regulam a propriedade industrial no país e que, portanto, não se limitam à aplicação da LPI. Nesse sentido, resta claro que o INPI é competente para analisar as normas contidas em outros instrumentos legais, como, por exemplo, os decretos que internalizaram a CUP e a TRIPS.

Não há muito que comentar com relação à forma do ato administrativo. Para fins do presente estudo, é suficiente dizer que a forma do ato administrativo é a maneira como a decisão do exame de marcas é revestida, não sendo alvo de contestação a forma que as decisões dos exames de marcas vêm apresentando nos últimos anos.

A despeito da não relevância da forma para este trabalho, a finalidade é um pressuposto do ato administrativo de extrema importância. No exame de marcas, a finalidade, que é um elemento vinculado, está prevista na própria Constituição Federal (BRASIL, 1988)¹⁹, ao determinar que a proteção aos

¹⁶ “Nem na lei de criação, nem em qualquer outro diploma, se dá competência ao INPI para fazer valer, diretamente e por via administrativa a repressão da concorrência desleal.” (BARBOSA, Denis Borges. **Falta de competência do INPI para reprimir a concorrência desleal**. dez. 1996. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/competencia_inpi_1996.pdf. Acesso em: 2 maio 2019.

¹⁷ “É que, como bem leciona Denis Borges Barbosa, não cabe ao INPI reprimir diretamente a concorrência desleal, visto que não tem competência legal para tanto e, ademais, a sua constatação demanda procedimento a ser realizado no âmbito do Judiciário, com ampla possibilidade de produção de provas, inclusive pericial.” (STJ, REsp 1.092.676 – MS, Quarta Turma. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. DJe 28/05/2012).

¹⁸ “Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante: [...] III – concessão de registro de marca; [...] V – repressão à concorrência desleal.” (BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF)

¹⁹ “Art. 5º. 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” (BRASIL. Constituição [1988]. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 5 out. 1988).

direitos industriais tenha como fim o desenvolvimento social, econômico e tecnológico do país. Não por acaso a finalidade do ato administrativo consistente na decisão do exame de marcas encontra-se justamente na chamada cláusula finalística da propriedade industrial.

Além da Constituição Federal, a finalidade encontra-se ainda no citado art. 2º da Lei de Criação do INPI, ao exigir que a execução das normas de propriedade industrial vise “a sua função social, econômica, jurídica e técnica”.

Assim é que a proteção de uma marca deve respeitar as funções a que ela se destina, a fim de que possa cumprir a sua finalidade. E, como se sabe pelo estudo já desenvolvido aqui até então, um dos principais fundamentos para a existência do registro de marca reside na repressão à concorrência desleal.

O pressuposto da finalidade do ato administrativo, portanto, nada mais é do que o atendimento ao interesse social. E o interesse social na concessão ou não da proteção às marcas submetidas ao exame pelo INPI é a possibilidade de beneficiar tanto os seus titulares quanto os consumidores, alavancando a economia. Tudo isso, ao final, corresponderá ainda ao desenvolvimento social, estando atendida a finalidade.

Ocorre que, caso haja a concessão indevida de proteção a sinais que não o mereçam, a finalidade do ato estará sendo desviada, já que o interesse social não será respeitado.

Deve-se ter muita cautela no ato que defere ou indefere marcas para não ocasionar o desvio de sua finalidade e, por consequência, o posterior reconhecimento de sua invalidade, que, quando feito tardiamente, pode ocasionar danos irreparáveis.

Também por isso, toda decisão de mérito do exame de marcas deve conter, necessariamente, a indicação dos fatos e fundamentos de direito que suportarão o comando final da decisão. Essa indicação dos fatos e fundamentos de direito é o motivo, que pode ser vinculado ou discricionário. Independentemente de ser vinculado ou discricionário, ao apontar a base legal que suportará a decisão, o motivo apresenta uma das principais características dos atos administrativos: a tipicidade. Pela tipicidade, o motivo do ato administrativo deve observar e apontar a lei, fundamentando e, por consequência, legitimando a decisão. É

por essa razão que o INPI deve, em suas decisões de indeferimento de pedido de registro de marca ou anulação de um registro, apontar qual a norma que sustenta o seu entendimento.

Já no caso de concessão de pedido de registro, ou manutenção de registro já concedido, deve-se observar todo o ordenamento jurídico e concluir que o sinal não infringe nenhuma norma de direito.

O poder discricionário da Administração Pública se revela, em especial, no motivo. Sabe-se que a discricionariedade é o poder de escolha dado por lei ao agente público para que este opte pela melhor solução dentre as possíveis, segundo a valoração subjetiva dos critérios de oportunidade, conveniência e justiça. Assim é que, na decisão de mérito do exame de marca, o examinador do INPI avaliará, no momento em que caiba praticar o ato decisório, se o conteúdo jurídico do ato por ele a ser praticado atende à finalidade proposta: se o ato satisfaz o interesse público.

Como no exame de marcas a finalidade buscada mediante a decisão de mérito é a já explicada cláusula finalística da propriedade industrial, não cabe ao examinador do INPI ignorar, quando diante de fatos e fundamentos de direito, o seu dever de decidir a registrabilidade de uma marca amparado nas normas de repressão à concorrência desleal.

Por fim, o objeto do ato administrativo corresponde a uma concessão ou negação de um direito de exclusividade de uso de determinado sinal pelo seu titular.

Importante aqui é observar que o objeto deve ser lícito e moral. Assim, no caso de decorrer de violação de lei e do senso de justiça, como nos casos em que a concessão de um registro de marca fere os preceitos da lealdade concorrencial, o ato administrativo estaria eivado de vício de nulidade quanto ao seu objeto.

Novamente ressalta-se a importância do cuidado e da responsabilidade no exame de marcas pelo INPI, para que o objeto do ato administrativo não possa causar grave dano ao titular da marca violada, aos concorrentes, à sociedade, na figura do consumidor, e, em última análise, ao sistema de proteção marcária.

Por gozar da presunção de legitimidade e veracidade, um registro de marca produz todos os seus efeitos até a sua desconstituição, o que pode levar tempo suficiente para que os prejuízos a terceiros sejam irreversíveis.

Deve-se ter em mente que a concessão de forma irregular de um direito marcário, ou seja, contra a lei – aqui abarcando toda a legislação brasileira, já que não é possível limitar-se somente à LPI, até porque nenhuma lei assim determina –, pode legitimar e perpetuar a prática de concorrência desleal, o que evidentemente é rechaçado em nosso Direito.

5 • Da relação entre o poder de polícia da administração pública e o inpi

A Administração Pública possui poderes para o exercício de suas atividades, cuja finalidade é a defesa do interesse público. Dentre esses poderes estão os poderes vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e o de polícia²⁰.

Di Pietro explica que o poder de polícia é um assunto que coloca em confronto “de um lado, o cidadão [que] quer exercer plenamente seus direitos; de outro, a Administração [que] tem por incumbência condicionar o exercício daqueles direitos ao bem-estar coletivo, e ela o faz usando de seu poder de polícia” (DI PIETRO, 2008, p. 105).

O poder de polícia pode ser definido como “a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado” (MEIRELLES, 2005, p. 127). Traçando um paralelo entre a definição clássica e moderna de poder de polícia, Di Pietro ensina:

Pelo conceito clássico, ligado à concepção liberal do século XVIII, o poder de polícia compreendia a atividade estatal que limitava o exercício dos direitos individuais em benefício da segurança. Pelo conceito moderno, adotado no direito brasileiro, o poder de polícia é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. (DI PIETRO, 2008, p. 107-108)

Incorporando as definições doutrinárias, o Código Tributário Nacional assim definiu o que vem a ser poder de polícia:

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da Administração Pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público

concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (BRASIL, 1966)

Compreendida a definição de poder de polícia, é possível extrair dela alguns elementos importantes, como seu fundamento, que reside no “princípio da predominância do interesse público sobre o particular, que dá à Administração posição de supremacia sobre os Administrados” (DI PIETRO, 2008, p. 106). O poder de polícia serve, assim, para assegurar os interesses sociais, impedindo o exercício ilegal de direitos, bem como o uso abusivo de propriedade em prejuízo da coletividade.

Um ponto que merece destaque diz respeito às formas de atuação da Administração Pública no exercício do seu poder de polícia, podendo ocorrer preventiva ou repressivamente: “A Administração Pública, no exercício da parcela que lhe é outorgada do mesmo poder, regulamenta as leis e controla a sua aplicação, preventivamente (por meio de ordens, notificações, licenças ou autorizações) ou repressivamente (mediante imposição de medidas coercitivas)” (DI PIETRO, 2008, p. 111-112).

Note que não há a obrigatoriedade de que, em decorrência do poder de polícia, todos os órgãos da Administração Pública tenham de atuar tanto repressiva quanto preventivamente. Há órgãos aos quais, por suas atribuições, somente caberá o exercício do poder de polícia ou preventivamente ou repressivamente. Contudo, quais órgãos deteriam o poder de polícia? Para responder a essa pergunta, Meirelles afirma que, embora não seja uma regra, em princípio tem competência para policiar a entidade que dispõe do poder de regular a matéria (MEIRELLES, 2005, p. 130).

Importante é esclarecer que o poder de polícia do Estado ocorre em duas esferas distintas, a administrativa e a judiciária, importando para o presente trabalho a compreensão das diferenças entre elas e o estudo mais detalhado do poder de polícia administrativo.

Di Pietro estabelece a principal diferença entre o poder de polícia administrativo e judiciário:

O poder de polícia que o Estado exerce pode incidir em duas áreas de atuação estatal: na administrativa e na judiciária. A principal diferença que se costuma apontar entre as duas está no caráter preventivo da polícia administrativa e no repressivo da polícia judiciária. A

²⁰ Os poderes vinculado e discricionário já foram devidamente tratados no capítulo anterior. Poder hierárquico, limitado ao âmbito da atividade administrativa, serve como forma de ordenar e estruturar as relações de subordinação dos órgãos da Administração Pública. Poder disciplinar é o poder punitivo que cabe à Administração Pública para sancionar atos de infração de agentes que possuem vínculo com a Administração Pública. Poder regulamentar é o poder dado ao Executivo para expedir decretos e regulamentos que servirão para dar cumprimento à lei. Os poderes hierárquico, regulamentar e disciplinar, por questão de recorte do tema, não serão objeto de estudo.

primeira terá por objeto impedir as ações antissociais, e a segunda, punir os infratores da lei penal. (DI PIETRO, 2008, p. 109)

Mencionando as lições de Di Pietro, tem-se ainda outras diferenças:

[...] a linha de diferença está na ocorrência ou não de ilícito penal. Com efeito, quando atua na área do ilícito puramente administrativo (preventiva ou repressivamente), a polícia é administrativa. Quando o ilícito penal é praticado, é a polícia judiciária que age. A primeira se rege pelo Direito Administrativo, incidindo sobre bens, direitos ou atividades; a segunda, pelo Direito Processual Penal, incidindo sobre pessoas. Outra diferença: a polícia judiciária é privativa de corporações especializadas (polícia civil e militar), enquanto a polícia administrativa se reparte entre diversos órgãos da Administração [...]. (DI PIETRO, 2008, p. 109)

O poder de polícia administrativo pode ser exercido mediante atos normativos em geral – com a criação em lei de limitações administrativas ao exercício de direitos individuais – e atos administrativos e operações materiais de aplicação da lei ao caso em concreto – tanto por meio de medidas preventivas, autorização ou licença quanto por meio de medidas repressivas (DI PIETRO, 2008, p. 110).

Outra doutrinadora que compactua com este pensamento é Medauar:

A polícia administrativa ou poder de polícia restringe o exercício de atividades lícitas, reconhecidas pelo ordenamento como direitos dos particulares, isolados ou em grupo. Diversamente, a polícia judiciária visa impedir o exercício de atividades ilícitas, vedadas pelo ordenamento; a polícia judiciária auxilia o Estado e o Poder Judiciário na prevenção e repressão de delitos. (MEDAUAR, 2002, p. 392)

Meirelles explica que, enquanto “a polícia administrativa incide sobre os bens, direitos e atividades”, a judiciária atua “sobre as pessoas, individualmente ou indiscriminadamente” (MEIRELLES, 2005, p. 127).

Pode-se extrair que a polícia administrativa visa impedir atividades antissociais por meio de ações preventivas para evitar danos futuros, além do fato de que o ato administrativo imbuído do poder de polícia administrativa exaure-se em si mesmo, como, por exemplo, o indeferimento de um pedido de registro de marca por infringência à ordem jurídica. Por sua vez, a polícia judiciária atua na responsabilização dos infratores da ordem jurídica.

O poder de polícia merece uma análise mais específica sob a ótica de aplicação do INPI no exame de marcas.

Recorda-se aqui que um dos principais pilares de sustentação do Parecer INPI/Proc/Dirad nº 20/08 – instrumento que nega ao INPI a competência para atuar diretamente na repressão à concorrência desleal – é justamente a argumentação de que a concorrência desleal seria prevista na LPI apenas como crime e que, portanto, o INPI seria incompetente para apreciá-la, já que não seria dotado de poder de polícia, que seria de competência exclusiva do Poder Judiciário.

Há dois pontos controversos que precisam ser mais bem desdobrados. O primeiro é a premissa de que o ato de concorrência desleal só seria previsto como crime; o segundo é a ideia de que o INPI não seria dotado de poder de polícia.

O primeiro, e já abordado, refere-se ao fato de que, no direito pátrio, a concorrência desleal não é somente imputada como crime. Como já comentado no capítulo 1, há também o enquadramento da concorrência desleal como ilícito civil: embora mereça ser rechaçada, sua caracterização como ilícito civil não precisa estar tipificada de forma exaustiva, já que não é possível que o legislador preveja todos os atos ilícitos que possam vir a ser caracterizados como atos de concorrência desleal, ao contrário do que ocorre para que uma conduta seja tida como criminosa.

Cerqueira endossa esse entendimento e diferencia a conduta objeto de crime de concorrência desleal, a qual chama de *concorrência desleal específica*, e a concorrência desleal a ser combatida pelo direito comum ou direito civil, a que dá o nome de *concorrência desleal genérica ou ilícita* (CERQUEIRA, 2010, p. 280-281).



Advogados - Attorney Society
Patentes e Marcas - Patents And Trade Marks
Direito Autoral - Software

04533-012 - RUA TABAPUÃ, 627 - 5º ANDAR - FONE (11) 3078-5411 - FAX (11) 3078-7809/3078-0870 - SÃO PAULO - SP
e-mail: nascimento@nascimentoadv.com.br
web site: www.nascimentoadv.com.br

Portanto, não há como sustentar a premissa exposta no referido Parecer quanto à caracterização da concorrência desleal unicamente como crime, posto que, se assim o fosse, não haveria nem que se falar em aproveitamento parasitário e enriquecimento ilícito, tão combatido no âmbito do Direito Civil. A segunda premissa, a nosso ver equivocada, refere-se ao poder de polícia do INPI, que, segundo o entendimento do Parecer, inexistiria.

A Administração Pública, para o desempenho de suas funções, precisa exercer alguns poderes e, dentre eles, o que mais nos interessa neste momento é o poder de polícia. O INPI, autarquia federal especializada, órgão da Administração Pública, possui poderes para o exercício de suas atribuições, sendo o poder de polícia administrativa um desses poderes.

As atividades de concessão de direitos de propriedade industrial, com análise de mérito do objeto submetido à apreciação pelo INPI – cuja finalidade é a proteção do bem intelectual que servirá de incentivo e instrumento ao desenvolvimento social, econômico e tecnológico da sociedade –, estão relacionadas ao poder de polícia da Administração Pública. Portanto, adota-se o entendimento de que o INPI possui poder de polícia ao conceder um registro de marca cujo exame lhe fora submetido. Esse entendimento já foi inclusive exteriorizado em pelo menos duas oportunidades no Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

No primeiro julgado, ao explicitar a competência e a finalidade do INPI, o TRF2 deixa claro que as atividades que cabem ao INPI exercer são indissociáveis do poder de polícia administrativo:

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial é uma Autarquia Federal, criada em 1970, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Por sua função social, econômica, jurídica e técnica, segundo a Lei de Propriedade Industrial nº. 9.279/96, o INPI tem sua finalidade principal de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial. Além de ter atribuição de pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. Assim, as atividades do INPI estão diretamente relacionadas ao poder de polícia do Estado. (BRASIL, 2006)

No segundo julgado coletado, ao examinar a posição processual que o INPI deveria ocupar nas ações de nulidade de direitos de propriedade industrial, o TRF2 explica que os atos administrativos do INPI concernentes à concessão de direitos de propriedade industrial emanam dos poderes da Administração Pública, sendo o poder de polícia um deles:

Assim, temos uma gama enorme de atos administrativos que não são atos de que vão resultar direitos subjetivos estatais; que não correspondem a interesses

juridicamente titularizados, singularizados, subjetivados, individualizados em nome da pessoa jurídica de direito público, mas sim, uma atuação, principalmente no campo do **poder de polícia**, das limitações administrativas. Atos administrativos são praticados, portanto, dentro desta ideia de que o Poder Público, através da Administração, tem que participar da vida social, tem que intervir em relações jurídicas que não são suas, para preservar determinados interesses gerais e, também, interesses das partes envolvidas, principalmente quando se trata de partes mais fracas. (BRASIL, 1993, grifo nosso)

Não se está afirmando que o INPI possui poder de polícia judiciária, este sim competente para apreciar, julgar e reprimir condutas tipificadas como crime de concorrência desleal. Defende-se, sim, que o INPI possui poder de polícia administrativa, competindo-lhe reprimir a concorrência desleal em âmbito administrativo de exame de marcas e, evidentemente, dentro dos limites estabelecidos em lei.

Assim, o poder de polícia administrativa do INPI impacta diretamente o dever – já que se trata de um poder-dever – de zelar pelo cumprimento das normas legais em decorrência do exame de marcas. Dentre essas normas estão as normas de repressão à concorrência desleal.

Desse modo, compreendido que a concorrência desleal, além de crime, também é caracterizada como ilícito civil, caberá ao INPI o cuidado para não conceder direitos de exclusividade a sinais que violem direitos de terceiros, legitimando e perpetuando a violação mediante o título indevidamente concedido.

6 • Do respeito aos princípios processuais e administrativos pelo INPI

Como já abordado, Barbosa pautou seu entendimento quanto à impossibilidade de o INPI atuar diretamente na repressão à concorrência desleal em decorrência do exame de marcas em algumas premissas, dentre elas, a que se refere a que a caracterização da concorrência desleal demandaria produção e análise de provas conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo o Poder Judiciário, e não o INPI, o órgão da Administração Pública capaz de atender a esses princípios (BARBOSA, 1996).

Endossando o entendimento acima, encontra-se o também já citado julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, datado de 15 de maio de 2012, sob relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, da Quarta Turma, que inclusive transcreveu parte da obra Barbosa para fundamentar a decisão (BRASIL, 2012).

Diante desse posicionamento, cumpre analisar se o processo administrativo de exame de marcas do INPI atende ou não a esses princípios.

É certo que o processo administrativo de exame de marcas do INPI atende perfeitamente não só aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como também a todos os demais princípios administrativos e processuais, até porque, caso o INPI ignorasse quaisquer desses princípios, já teria sofrido, corretamente, questionamentos quanto à validade de suas decisões, eis que a inobservância desses princípios imperiosos às atividades da Administração Pública são causa de nulidade dos atos praticados. Os princípios constitucionais de Direito Administrativo mencionados no art. 37 da Constituição – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência – são perfeitamente observados pelo INPI durante todo o seu processo administrativo de exame de marcas.

Todos os atos praticados pelo INPI no exame de marcas estão previstos em lei, como manda o princípio da legalidade, assim como todos os atos praticados são imparciais, sendo que o único interesse defendido é o interesse público, atendendo ao princípio da impessoalidade.

Do mesmo modo, o examinador do INPI age no exame de marcas com ética e com senso de justiça, especialmente importante no momento de proferir a decisão de mérito, em respeito ao princípio da moralidade.

Quanto ao princípio da publicidade, o mesmo é observado estritamente no fato de que todos os procedimentos administrativos são publicados semanalmente na Revista da Propriedade Industrial, dando ciência tanto ao titular do direito pleiteado quanto a todos os interessados acerca de todos os andamentos do processo. Além disso, é possível a qualquer interessado acessar todas as informações de um processo de marcas pela base de dados do INPI.

O princípio da eficiência, que passa pela melhor solução de interesse público com os menores recursos possíveis, advoga pela repressão à concorrência desleal já em âmbito administrativo. Quando o INPI, de ofício (pelo conhecimento técnico e geral do examinador) ou mediante provocação da parte interessada (por meio de manifestação com fatos e fundamentos de direito, além de provas), é capaz de concluir que o pedido

de registro da marca em análise infringe direitos de terceiros – incluindo aqui a infração por concorrência desleal –, deverá denegar a proteção àquele sinal. Essa justa decisão é capaz de economizar tempo, esforço e capital da parte lesada, que não sofrerá danos ao seu direito e não precisará mobilizar a máquina pública na figura do Poder Judiciário para anular uma decisão administrativa que já nasceu nula de pleno direito.

Com relação aos princípios processuais contidos tanto no art. 2º da Lei de Processo Administrativo de Âmbito Federal quanto no Código de Processo Civil, em especial os princípios da ampla defesa e do contraditório, suscitados pelo STJ na defesa da apreciação exclusiva pelo Poder Judiciário de questões marcárias ligadas a repressão à concorrência desleal, cabe tecer alguns esclarecimentos.

O processo administrativo de exame de marcas do INPI atende perfeitamente a esses princípios processuais. É dado o prazo de 60 dias para qualquer interessado apresentar oposição ao pedido de registro de marca, podendo o titular do pedido apresentar manifestação à oposição em igual prazo de 60 dias. Após esse período, poderá o examinador formular exigências que deverão ser respondidas no prazo de 60 dias. Somente após esses procedimentos é que será proferida uma decisão de deferimento ou indeferimento do pedido (BRASIL, 1996)²¹.

Indeferido o pedido, poderá o titular apresentar recurso no prazo de 60 dias, com posterior abertura de prazo de outros 60 dias para terceiros interessados apresentarem manifestação. Novamente aqui poderá o INPI formular exigências que deverão ser cumpridas dentro de 60 dias. Após esses procedimentos, será proferida decisão pelo presidente do INPI (BRASIL, 1996)²².

Deferido o pedido e concedido o registro de marca, o INPI, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, poderá instaurar dentro de 180 dias o processo administrativo de nulidade diante do registro, podendo o titular do registro se manifestar no prazo de 60 dias. Após, será proferida decisão pelo presidente do INPI (BRASIL, 1996)²³.

²¹ “Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias. § 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias. Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.” (BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF)

²² “Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias. § 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber. [...] § 3º Os recursos serão decididos pelo presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contrarrazões ao recurso. Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.” (BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF)

²³ “Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro. Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.” (BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF)

Com base no art. 224 combinado com o art. 220 da Lei da Propriedade Industrial, o Manual de Marcas do INPI regula ainda a possibilidade de as partes apresentarem adiamento às petições de oposição, recurso e manifestações a elas, bem como apresentação de outros documentos, em prazo suplementar de 60 dias contados da apresentação da respectiva petição, devendo o INPI aproveitar os atos das partes (BRASIL, 1996)²⁴.

Todo esse procedimento que garante oportunidade para o depositário do pedido de registro de marca e para terceiros interessados de se manifestarem e participarem do exame, contribuindo ativamente para a decisão do INPI, inclusive com graus diferentes de instâncias julgadoras, atende perfeitamente aos princípios processuais do contraditório e da ampla defesa.

Note que todo esse procedimento administrativo é previsto em lei específica – no caso, a Lei da Propriedade Industrial –, aplicando-se ainda, subsidiariamente, as normas da Lei de Processo Administrativo (BRASIL, 1999)²⁵ e do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015)²⁶, no que couber.

Ademais, não só é facultado ao titular e aos interessados apresentar todos os meios de provas admitidos em direito para comprovar a narrativa dos fatos e fundamentos de direito por eles apresentados nas manifestações; ainda, o INPI possui competência legal e perfeita capacidade técnica para examinar e ponderar as provas apresentadas no momento do exame.

Recorda-se aqui que o INPI já faz um excelente trabalho de análise minuciosa e criteriosa de provas no momento do exame da caducidade de um registro de marca, no exame do pré-uso e, em especial, no exame de requerimento de alto renome de registro de marca. Em todos os eventos o INPI avalia importantes detalhes dos documentos que lhes são submetidos, desde catálogos, fotografias, reportagens, notas fiscais e até complexas pesquisas de mercado.

Portanto, não há dúvidas no que diz respeito ao atendimento a todos os princípios administrativos e processuais pelo processo administrativo de exame de marcas do INPI. Da mesma forma, é evidente que o INPI possui competência legal e capacidade técnica para analisar provas que podem ser apresentadas para sustentar o indeferimento de pedido que viole direitos de ter-

ceiros por ato de concorrência desleal, como também provas para a defesa do deferimento do pedido.

7 • Da hierarquia e da aplicação das normas no exame de marcas

Antes de explorar as normas aplicáveis ao exame de marcas, em especial com relação ao tema relativo à repressão à concorrência desleal, faz-se necessário o estudo acerca das hierarquias das normas no ordenamento jurídico pátrio. Ráo assim ensina sobre a hierarquia das normas:

As leis se classificam, hierarquicamente, segundo a maior ou menor extensão de sua eficácia e sua maior ou menor intensidade criadora do direito. [...] Sob o segundo aspecto, a classificação hierárquica se baseia na conformidade das normas inferiores às de categoria superior e esta conformidade se traduz em dois princípios: o da constitucionalidade e o da legalidade. (RÁO, 1999, p. 305)

Bobbio complementa:

[...] há normas superiores e normas inferiores. As inferiores dependem das superiores. Subindo das normas inferiores àquelas que se encontram mais acima, chega-se a uma norma suprema, que não depende de nenhuma outra norma superior, e sobre a qual repousa a unidade do ordenamento. Essa norma suprema é a norma fundamental. (BOBBIO, 1999, p. 49)

É certo que as normas jurídicas apresentam hierarquia. Um dos principais efeitos da hierarquia das normas é o auxílio na compreensão sobre revogação de normas. Em regra, uma norma só pode ser revogada por outra norma semelhante ou de superior nível hierárquico e que trate da mesma matéria (BRASIL, 1942)²⁷.

Kelsen defende que as normas apresentariam a seguinte hierarquia de maior para o menor grau: 1º nível – normas constitucionais; 2º nível – tratados internacionais de direitos humanos; 3º nível – leis ordinárias, complementares e delegadas, decretos e medidas provisórias; e, por fim, 4º nível – portarias e instruções normativas e decretos regulamentares. Esse entendimento acerca da hierarquia das normas é pacífico em

²⁴ “Art. 224. Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.”; “Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.” (BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

²⁵ “Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.” (BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

²⁶ “Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.” (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

²⁷ “Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. § 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. § 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.” (BRASIL. Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

nosso Direito, ficando conhecido como a Pirâmide de Kelsen (KELSEN, 1998)²⁸.

Visto a hierarquia das normas, fica a seguinte pergunta: Em que nível hierárquico no ordenamento jurídico brasileiro situam-se os tratados e acordos internacionais que não versem sobre direitos humanos?

Observa-se que o tratado internacional é incorporado no ordenamento jurídico brasileiro por meio de decreto, sendo, portanto, norma primária ou infraconstitucional, com a mesma força hierárquica das leis ordinárias e complementares.

Em caso de eventual conflito entre tratado internacional e outras normas infraconstitucionais, a solução será com base na regra geral de que a lei posterior revoga a lei anterior com ela conflitante. Assim, se o tratado for posterior a uma lei ordinária, aquele revogará esta, bem como uma lei ordinária posterior a um tratado o revogará, no caso de conflito de normas (REZEK, 2005, p. 99).

Importa para o presente estudo a compreensão acerca da hierarquia das normas para o correto entendimento de qual a abrangência da legislação aplicável no exame de marcas do INPI.

Como visto, a Constituição Federal ocupa o nível hierárquico mais alto, devendo ser atendidas as normas atinentes ao tema “marca e repressão à concorrência desleal”, em especial a norma que traz a cláusula finalística da propriedade industrial (BRASIL, 1988)²⁹. Abaixo da Constituição Federal, em matéria de propriedade industrial, temos a mais importante lei ordinária que trata especificamente sobre o tema, que é a Lei da Propriedade Industrial de 1996 (BRASIL, 1996). Importante destacar aqui que, no mesmo nível hierárquico da Lei da Propriedade Industrial, situam-se a Convenção da União de Paris (BRASIL, 1992) e o Acordo TRIPS (BRASIL, 1994), dois tratados internacionais inseridos no ordenamento jurídico pátrio por meio dos Decretos n° 635 de 1992 e n° 1355 de 1994, respectivamente.

Frisa-se bem que ambos os tratados internacionais foram internalizados no país e ocupam a mesma posição da Lei da Propriedade Industrial, não havendo diferença hierárquica entre leis.

Além dos dois tratados internacionais mencionados, outras leis ordinárias que ocupam posição semelhante à Lei da Propriedade Industrial são o Código de Defesa do Consumidor de 1990 e o Código Civil de 2002.

Portanto, não cabe qualquer distinção no nível hierárquico entre as leis ora citadas, não sendo papel do INPI discriminar ou preterir qualquer uma delas, cabendo a esta ilustre Autarquia especializada a aplicação das normas pertinentes ao tema quando da ocasião do exame de marcas, sem que uma norma se sobreponha à outra³⁰. Este é inclusive o entendimento do próprio INPI constante no atual Manual de Marcas.

De modo diverso, ocorre o tratamento em relação aos Pareceres Normativos e Diretrizes e Manuais de Marcas emitidos pelo próprio INPI. Tanto o Parecer Normativo quanto as Resoluções que instituíram as Diretrizes e os Manuais de Marcas são normas infralegais³¹.

Recorda-se que as normas infralegais ou secundárias ocupam o último nível hierárquico das normas, abaixo das normas infraconstitucionais ou primárias. Além de não acarretarem direitos e obrigações, a validade das normas infralegais decorre diretamente das normas infraconstitucionais, o que significa dizer que os Pareceres Normativos e as Diretrizes e Manuais de Marca devem estar de acordo, e não afrontar a Lei da Propriedade Industrial, a CUP, o Acordo TRIPS e o Código Civil, sob pena de invalidade.

Compreendida a hierarquia das normas e em que nível os tratados internacionais que não versem sobre direitos humanos se enquadram, passa-se a abordar a aplicação das normas.

Primeiramente, esclarece-se que a norma é um termo genérico, da qual são espécies os princípios e as regras. Convém iniciar o estudo das espécies da norma pontuando as principais distinções entre princípios e regras, segundo o doutrinador português Canotilho (1999).

A primeira distinção refere-se ao grau de abstração, na medida em que os princípios possuem um grau de abstração maior do que as regras. Princípios são mais abrangentes, transmitindo valores, ideias. Já as regras são mais específicas e referentes à disciplina de determinada situação fática, conforme ensina Grau:

²⁸ KELSEN, Hans. **Teoria pura do Direito**. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

²⁹ “Art. 5º. 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” (BRASIL. Constituição [1988]. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 5 out. 1988).

³⁰ Esclarece-se que, em caso de conflito entre as normas de mesmo nível hierárquico e de igual temática, valerá a norma mais recente.

³¹ Parecer e Resolução são espécies de atos administrativos. Parecer Normativo nada mais é do que a opinião técnica ou jurídica de um órgão consultivo da Administração Pública, cujo conteúdo passa a normatizar internamente o entendimento ali exposto. Segundo Meirelles, Parecer Normativo “é aquele que, ao se aprovado pela autoridade competente, é convertido em norma de procedimento interno, tornando-se impositivo e vinculante para todos os órgãos hierarquizados à autoridade que o aprovou” (MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo brasileiro**. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 189). Já a Resolução é um instrumento expedido por uma autoridade administrativa para regulamentar internamente uma matéria. Mello acrescenta ainda que Resolução “é fórmula pela qual se exprimem as deliberações dos órgãos colegiais” (MELLO, Celso Antônio Bandeira. **Curso de Direito Administrativo**. 20. ed. rev. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 441).

As regras jurídicas não comportam exceções. Isso é afirmado no seguinte sentido; se há circunstâncias que excepcionem uma regra jurídica, a enunciação dela, sem que todas essas exceções sejam também enunciadas, será inexata e incompleta. No nível teórico, ao menos, não há nenhuma razão que impeça a enunciação da totalidade dessas exceções e quanto mais extensa seja essa mesma enunciação (de exceções), mais completo será o enunciado da regra. (GRAU, 1998, p. 89-90)

A segunda distinção refere-se à sua aplicação ao caso em concreto: por terem maior grau de abstração, diferentemente da regra que tem aplicação direta e restrita, os princípios precisam de interpretação de um intermediário para sua concretização.

Nesse ponto se faz relevante destacar que, embora não seja comum, os princípios podem sim ter aplicação direta num caso em concreto. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro determina que, na omissão da lei, os princípios devem ser aplicados: “Art. 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (BRASIL, 1942).

Observe-se ainda que os princípios são normas jurídicas vinculantes, de modo que a aplicação de uma regra não pode não somente afrontá-lo, mas deve também estar de acordo com os valores e preceitos nele contidos. Chama a atenção aqui a existência de hierarquia entre as espécies da norma, sendo, portanto, o princípio de grau hierárquico superior à regra.

Em terceiro, no que tange à fundamentalidade no ordenamento jurídico, princípios ocupam papel de destaque, servindo de base estruturante do Direito, enquanto as regras são elaboradas em atenção aos princípios. Princípios guardam a ideia que se pretende com o direito, vinculando as regras a eles. Já as regras são normas de conteúdo funcional ou técnico.

Carraza (1998, p. 31) conceitua princípio jurídico da seguinte forma:

Princípio jurídico é um enunciado lógico, implícito ou explícito, que, por sua grande generalidade, ocupa posição de preeminência nos vastos quadrantes do direito e, por isso mesmo, vincula, de modo inexorável, o entendimento e a aplicação das normas jurídicas que com ele se conectam.

É certo que os princípios foram explicados de diferentes formas e, por conseguinte, ocuparam diferentes lugares de destaque no ordenamento jurídico ao longo do tempo. No período atual, tido como Pós-Positivismo (NOVELINO, 2008, p. 84-85), os princípios ganharam muito mais importância, adquirindo, em especial, caráter normativo, passando a ser aplicados na solução de casos em concreto.

Entende-se que o legislador nem sempre poderia prever todos os tipos de situações, por mais absurdas que elas fossem, e

que seria um contrassenso deixar o julgador de mãos atadas para fazer justiça diante de um caso que se lhe apresenta. Nesse sentido, Dworkin defende que “os juízes deveriam interpretar uma lei de modo a poderem ajustá-la o máximo possível aos princípios de justiça pressupostos em outras partes do direito” (DWORKIN, 2003, p. 25).

O mesmo doutrinador ensina que o princípio é “um padrão que deve ser observado não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade” (DWORKIN, 2003, p. 36).

Importante é destacar que um dos principais doutrinadores do mundo, Norberto Bobbio, defende que os princípios são “normas fundamentais ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais”, e explica que “a palavra princípios leva a engano, tanto que é velha questão entre os juristas se os princípios gerais são normas”, concluindo seu entendimento de que é evidente que “os princípios gerais são normas como todas as outras” (BOBBIO, 1995, p. 138-142).

Portanto, não há dúvidas de que no momento atual, do Pós-Positivismo, reina o entendimento quanto à aplicação dos princípios jurídicos aos casos em concreto, reconhecimento este expresso no já citado art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:

Podemos tratar os princípios jurídicos da mesma maneira que tratamos as regras jurídicas e dizer que alguns princípios possuem obrigatoriedade de lei e devem ser levados em conta por juízes e juristas que tomam decisões sobre obrigações jurídicas. Se seguirmos essa orientação, deveremos dizer que nos Estados Unidos “o direito” inclui, pelo menos, tanto princípios como regras. (DWORKIN, 2007, p. 46)

Sobre a desconstrução da Teoria dos Princípios na Era Positivista pelo Pós-Positivismo, transcreve-se aqui a conclusão de Bonavides:

Em resumo, a teoria dos princípios chega à presente fase do Pós-Positivismo com os seguintes resultados já consolidados: a passagem dos princípios da especulação metafísica e abstrata para o campo concreto e positivo do Direito, com baixíssimo teor de densidade normativa; a transição crucial da ordem jusprivatista (sua antiga inserção nos Códigos) para a órbita juspublicística (seu ingresso nas Constituições); a suspensão da distinção clássica entre princípios e normas; o deslocamento dos princípios da esfera da jusfilosofia para o domínio da ciência jurídica; a proclamação de sua normatividade; a perda de seu caráter de normas programáticas; o reconhecimento definitivo de sua positividade e concretude por obra sobretudo das Constituições; a distinção entre regras e princípios, como espécies diversificadas do gênero norma, e, finalmente,

por expressão máxima de todo este desdobramento doutrinário, o mais significativo de seus efeitos: a total hegemonia e preeminência dos princípios. (BONAVIDES, 2006, p. 294)

Portanto, além de exercer uma espécie de função fundamentadora e interpretativa do Direito³², os princípios exercem importante função subsidiária, sendo aplicáveis diretamente aos casos em que há lacunas na lei.

Diante do exposto acima, o entendimento do Parecer Proc/Dirad nº 20/08, de 25 de agosto de 2008, de que não seria possível indeferir um pedido de registro de marca com base no art. 2º, inciso V, da LPI e no art. 10º bis da CUP por se tratarem de princípios não se sustenta³³.

Como se não bastasse a previsão legal nesse sentido, a doutrina majoritária corrobora com o entendimento da aplicação direta dos princípios nos casos em concreto. A aplicação direta dos princípios depende de interpretação por um agente público, sendo o examinador do INPI perfeitamente capaz de fazê-lo, seja do ponto de vista técnico ou legal.

A discricionariedade do examinador de marcas do INPI permite apontar e fundamentar suas decisões de registrabilidade de sinal como marca com base nos princípios jurídicos atinentes ao tema. Recordar-se que o pressuposto do ato administrativo concernente ao motivo é discricionário.

Assim, diante de um caso em concreto, na eventual ausência de regra específica que preveja determinada situação fática, caberá ao examinador do INPI, com base na valoração de mérito, não permitir nem validar um ato ilícito por meio de sua decisão, podendo³⁴, para tanto, socorrer-se aos princípios. Significa, portanto, dizer que, caso um sinal objeto de um pe-

dido de registro de marca atente contra o direito de alguém, é dever do INPI não legitimar essa violação, aplicando as normas de que o ordenamento jurídico brasileiro dispõe.

Importante ainda é lembrar que, nessa aplicação, não há como o examinador do INPI preferir os princípios contidos na CUP, no Acordo TRIPS, no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil em detrimento dos princípios contidos na Lei da Propriedade Industrial. Como todos esses instrumentos ocupam o mesmo nível hierárquico, deve o examinador do INPI atentar, igualmente, para todos os princípios e regras neles contidos, aplicando ao caso em concreto o que for mais pertinente.

8 • Conclusão

O presente trabalho propôs uma reflexão sobre os limites da atuação do INPI na repressão à concorrência desleal no âmbito do processo administrativo de exame de marcas.

Para tanto, iniciou-se o estudo tratando do reconhecimento da importância do combate à concorrência desleal como um dos pilares fundamentais que justificam a proteção marcária. A proteção à marca é justificada pelo incentivo ao desenvolvimento econômico, social e tecnológico do país, protegendo tanto o seu titular quanto os consumidores, atuando como garantia jurídica ao investimento de tempo, trabalho e capital de agentes econômicos, beneficiando diretamente consumidores devido à melhoria nas atividades oferecidas. Por sua vez, tanto a concorrência desleal quanto o aproveitamento parasitário têm por finalidade manter a ordem dos mercados livre e a lealdade e a eficiência da competição, evitando prejuízos ao titular do direito violado, pelo desvio de clientela, e aos consumidores, que podem sofrer com os atos de confusão ou associação.

³² Os princípios exercem função fundamentadora do Direito na medida em que são valores primordiais para a base do Direito. De igual modo exercem função interpretativa, como um guia que norteia os julgadores na aplicação das regras.

³³ "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 art. 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." (BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Parecer/INPI/Proc/Dirad nº 20/08 de 25.08.2008)

³⁴ Nesse caso, trata-se de um poder-dever.

NEWTON SILVEIRA
WILSON SILVEIRA
E ASSOCIADOS - ADVOGADOS

Propriedade Intelectual
Direito Ambiental
Consultas
Perícias
Due Dilligence



Alameda Casa Branca, 35 - 1º andar CEP: 01408 -001 São Paulo, SP - Brasil
Fone: + 55 11 3170-1133 Fax: + 55 11 3170-1130 www.silveiraadvogados.com.br

Nota-se que o posicionamento adotado pelo INPI ainda é o exposto no Parecer Normativo Proc/Dirad nº 20 de 2008. Em que pese o referido Parecer reconhecer que a concorrência desleal é um ilícito tanto penal quanto civil, argumenta pela impossibilidade de sua repressão na esfera administrativa. Em seguida, ignora o próprio reconhecimento de que também seria um ilícito civil e expõe que a LPI teria tratado do tema apenas como crime, e não caberia ao INPI o poder de polícia para analisar a materialidade e a culpabilidade de crime, de competência exclusiva do Poder Judiciário. O Parecer sustenta ainda a ideia de que o simples depósito de pedido de registro de marca não configuraria crime de concorrência desleal. Encerra com o entendimento de que caberia ao INPI apenas atuar na repressão à concorrência desleal por meio do indeferimento de marcas que violem normas da LPI, sem, contudo, explicitar quais seriam esses dispositivos.

Pois bem, o estudo do ato administrativo e seus pressupostos e atribuições, dos poderes da Administração Pública, em especial o poder de polícia administrativo e o poder discricionário, e dos princípios administrativos e processuais possibilitou a melhor compreensão acerca do tema deste trabalho, apontando caminhos para a solução do impasse relatado.

Observou-se que o INPI possui competência para o exame de marcas em razão da sua lei de criação, que determina ao INPI a execução das normas que regulam a propriedade industrial, sendo a repressão à concorrência desleal intrínseca às normas dessa matéria.

Por ser a finalidade da proteção marcária o atendimento aos interesses sociais e econômicos, a finalidade da decisão no exame de marcas é a mesma. Assim, ocorrendo a concessão indevida de proteção a sinais que não o mereçam, a finalidade do ato estará sendo desviada.

O objeto da decisão do exame de marca deve ser lícito e moral. Na hipótese de ser concedido um registro de marca que atente contra a lealdade concorrencial, o ato administrativo – que consiste na decisão do exame de marcas – estaria eivado de vício de nulidade quanto ao seu objeto.

O Parecer Proc/Dirad nº 20/08 nega ao INPI a competência para atuar diretamente na repressão à concorrência desleal por afirmar que esta estaria prevista na LPI somente como crime, e que o INPI não teria poder de polícia, de exclusividade do Poder Judiciário.

Não se sustenta essa afirmação, primeiro porque o ato de concorrência desleal seria previsto também como ilícito civil, e segundo porque o INPI possui sim poder de polícia administrativa ao conceder ou negar a proteção à marca cujo exame lhe fora submetido.

Destaca-se ainda que o processo administrativo de exame de marcas do INPI atende a todos os princípios administrativos e processuais, em especial aos princípios do contraditório e da ampla defesa, concedendo a mais ampla oportunidade para

terceiros e titulares dos direitos pleiteados de apresentarem os fatos e fundamentos de direito, bem como todas as provas admitidas em direito capazes de comprovar suas alegações. Destaca-se que o INPI possui competência legal e é habilitado tecnicamente para a análise de todas essas questões.

Outro ponto importante é a constatação da possibilidade de aplicação das normas da LPI, CUP, TRIPS, Código de Defesa do Consumidor e Código Civil que forem pertinentes ao tema. Tais normas possuem o mesmo nível hierárquico, o de normas primárias ou infraconstitucionais.

Diferentemente ocorre com relação ao Parecer Proc/Dirad nº 20/08, norma secundária ou infralegal, que não gera direitos e obrigações e deve estar em conformidade com as normas primárias.

Mais uma premissa constante no Parecer Proc/Dirad nº 20/08 que foi superada é a do poder-dever de aplicação dos princípios gerais do Direito na lacuna da lei, mais precisamente quanto à possibilidade de indeferir um pedido de registro de marca com base no art. 2º, inciso V, da LPI.

Para concluir, tem-se que o estudo do direito administrativo e sua análise em conjunto com o entendimento acerca do processo administrativo de exame de marcas poderão contribuir para a reflexão sobre o atual posicionamento adotado pelo INPI frente a outras temáticas controversas, subsidiando eventuais modificações que poderão contribuir para o melhor desempenho das atribuições do INPI diante de seus administrados.

9 • Referências

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Funções da propriedade intelectual: abuso de direito de marcas e sinais desprovidos de poder distintivo – notas sob a ótica da livre concorrência. **I Encontro de Internacionalização do Conpedi**, v. 8. Laborum Ediciones, 2004. Disponível em: <https://www.conpedi.org.br/wp-content/uploads/2016/01/NOVO-Miolo-CONPEDI-vol.-8-em-moldes-gr%C3%A1ficos.pdf>. Acesso em: 2 maio 2019.

BARBOSA, Denis Borges. **Falta de competência do INPI para reprimir a concorrência desleal**. 1996. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/competencia_inpi_1996.pdf. Acesso em: 2 maio 2019.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. 2006. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/tesetoda.pdf>. Acesso em: 2 maio 2019.

BARBOSA, Denis Borges. **A concorrência desleal e sua vertente parasitária**. 2011. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrenca_desleal.pdf. Acesso em: 2 maio 2019.

BITTAR, Carlos Alberto. Concorrência desleal: a imitação de marca (ou seu componente) como forma de confusão entre produtos. **Informativo Legislativo**, Brasília, n. 85, jan./mar. 1985. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181586/000415513.pdf?sequence=3>. Acesso em: 2 maio 2019.

BITTENCOURT, Marcus Vinicius Corrêa. **Manual de Direito Administrativo**. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p. 126.

BOBBIO, Norberto. **O positivismo jurídico**: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995.

BOBBIO, Norberto. **Teoria do Ordenamento Jurídico**. 10. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999.

BONAVIDES, Paulo. **Curso de Direito Constitucional**. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.

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

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Parecer/INPI/Proc/Dirad nº 20/08 de 25/08/2008.

BRASIL. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. **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/l9279.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 13.105, de 16 de março de 2015. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial REsp nº 1.117.131/SC, 3ª Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. DJe 22/06/2010.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial REsp 1.092.676 – MS, 4ª Turma. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. DJe 28/05/2012.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial REsp 1.209.919/SC, 4ª Turma. Relator Ministro Lázaro Guimarães. DJe 19/03/2018.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 12.027-RJ, processo nº 90.02.00270-0. 2ª Turma. Relator Desembargador D'Andréa Ferreira. DJ 25/03/1993.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 2002.51.01.523983-0/RJ. 1ª Turma Especializada. Relatora Juíza Federal convocada Marcia Helena Nunes. DJe 08/05/2006.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação nº 0019197-49.2012.4.02.5101. 2ª Turma Especializada. Relator Desembargador André Fontes, DJe 29/06/2015.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Agravo de Instrumento nº 0003536-65.2016.4.02.0000. 1ª Turma Especializada. Relator Des. Antonio Ivan Athié. DJe 01/12/2016.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação nº 0126409-27.2015.4.02.5101. 1ª Turma Especializada. Relator Desembargador Abel Gomes. DJe 09/10/2017.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Agravo de Instrumento nº 0005599-92.2018.4.02.0000. 2ª Turma Especializada. Relator Des. Marcello Ferreira de Souza Granado. DJe 12/11/2018.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Agravo de Instrumento nº 0005263-88.2018.4.02.0000. 2ª Turma Especializada. Relator Des. Messod Azulay. DJe 13/12/2018.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação nº 0125047-87.2015.4.02.5101. 1ª Turma Especializada. Relator Desembargador Paulo Espírito Santo. DJe 08/03/2018.

Seja um associado
www.abpi.org.br

abpi ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE
INTELECTUAL

CABRAL, Felipe Fonteles. Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva? **Revista da ABPI**, n. 58, maio/jun. 2002.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito Constitucional e Teoria da Constituição**. 3. ed. Lisboa: Almedina, 1999.

CARRAZA, Roque Antonio. **Curso de Direito Constitucional Tributário**. 11. ed. rev. São Paulo: Malheiros Editores, 1998.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Vol. II. Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

DWORKIN, Ronald. **O império do Direito**. São Paulo: Martins Fontes: 2003.

DWORKIN, Ronald. **Levando os direitos a sério**. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

GRAU, Eros Roberto. **A ordem econômica na Constituição de 1988**. Interpretação e crítica. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1998.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de Direito Administrativo**. São Paulo: Saraiva, 2005.

KELSEN, Hans. **Teoria pura do Direito**. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on Trademarks and Unfair Competition**. 4. ed. Thomson Reuters, v. 4, cap. 23, 1994. p. 71.

MEDAUAR, Odete. **Direito Administrativo Moderno**. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo brasileiro**. 30. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Os poderes do administrador público**. Disponível em: bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/17733/16478. Acesso em: 2 maio 2019.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 20. ed. rev. São Paulo: Malheiros, 2006.

NOVELINO, Marcelo. **Teoria da Constituição e Controle de Constitucionalidade**. Salvador: JusPodium, 2008.

OLIVEIRA, Régis Fernandes. **Ato administrativo**. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992.

RÁO, Vicente. **O Direito e a vida dos direitos**. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

REZEK, Francisco. **Direito Internacional Público: curso elementar**. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005.

SCHECHTER, Frank I. The rational basis of trademark protection. 1927. **Harvard Law Review**, v. 40, n. 6, p. 813-833.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. A publicidade comparativa à luz da Lei de Propriedade Industrial. **Revista da ABPI**, n. 52, maio/jun. 2001.

SCHMIDT, Lélío. Contrafação de marca e concorrência desleal: distinções e semelhanças. 2016. Disponível em: <https://www.portalintelectual.com.br/contrafacao-de-marca-e-concorrenca-desleal-distincoes-e-semelhancas/>. Acesso em: 2 maio 2019.

STIGLITZ, Joseph E. Economic Foundations of Intellectual Property Rights. *Duke Law Journal*, 2008. Disponível em: <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1362&context=dlj>. Acesso em: 2 maio 2019.