



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0249-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.16

PROCESSO Nº 52400.046663-2012

INTERESSADO: Coordenação-Geral de Comunicação Social

ASSUNTO: Uso do nome e marca do INPI em anúncios e páginas da internet

Senhor Procurador-Chefe,

1. Em atenção ao memorando nº 132/2011/INPI/CGCOM, esta Procuradoria manifesta-se acerca do uso do nome e marca do INPI pela empresa Marcas e Patentes, bem como sobre as ações a serem tomadas. Este exame é feito em conformidade com o Programa de Proteção do Nome e Imagem das Autarquias e Fundações Públicas Federais, instituído pela Portaria PGF nº 629, de 29 de julho de 2011 (D.O.U. de 1º/08/2011).
2. Primeiramente, cabe observar a conclusão do Grupo de Trabalho, criado no âmbito do referido Programa, a respeito da inexistência de proteção absoluta quanto ao nome/imagem da autarquia. Desse modo, o emprego do nome e imagem da autarquia é possível quando visa o atendimento do interesse público.
3. Desse modo, o mero uso do nome/imagem da autarquia não o qualifica como indevido. Assim será qualificado quando promove uma confusão do agente privado com o órgão público. Essa confusão ocorre de forma indireta, em determinadas ocasiões, sugerindo ao cidadão que o agente privado possui um tratamento favorecido por parte do órgão público.
4. Há casos mais graves os quais o uso indevido do nome/imagem da autarquia promove a falsa idéia de uma recomendação/credenciamento do agente privado por parte do órgão público.
5. No caso em tela, verifica-se a existência de uma empresa, cuja página principal do sítio eletrônico (fls. 03) possui um logo parecido com o brasão da República (no lado esquerdo) e a marca do INPI com a legenda “empresa credenciada” (no lado direito).

6. Às fls. 04, encontra-se uma consulta de *links* na base de dados do sítio eletrônico *google*. O endereço eletrônico da empresa Marcas e Patentes é acessado pela palavra-chave INPI (item destacado em amarelo).

7. O uso do nome e marca do INPI é utilizado, no caso concreto, para fins de exploração econômica da pessoa jurídica privada Marcas e Patentes, sem autorização da autarquia. Inclusive, como bem mencionou a Coordenadora-Geral de Comunicação Social (fls. 02), o INPI não credencia empresas, mas cadastra Agentes de Propriedade Intelectual.

8. Conclui-se, preliminarmente, tratar-se de uso indevido do nome e marca da autarquia, o que caracteriza lesão ao direito da personalidade do INPI, consoante os arts. 12 e 18 do Código Civil.

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.

9. Não é razoável supor que uma empresa dedicada aos serviços relativos à propriedade industrial faça uso indevido de uma marca registrada de forma inocente ou gratuita. Ainda, a empresa Marcas e Patentes utiliza o nome/marca da autarquia para fins de exploração econômica. Essa conduta caracteriza-se como crime, nos termos do art. 191 da Lei 9.279/96, *in verbis*:

Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

10. O art. 296, § 1º, III, do Código Penal tipifica a conduta em exame como crime.

Código Penal

art. 296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

I - selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município;

II - selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º - Incorre nas mesmas penas:

[...]

III - quem altera, falsifica ou **faz uso indevido de marcas**, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública. (grifo nosso).

11. Quanto às ações a serem tomadas, esta Procuradoria sugere a tentativa de uma solução extrajudicial mediante a expedição de um ofício ou de uma notificação extrajudicial à empresa requerendo abstenção do uso do nome e marca do INPI nos veículos de comunicação, por parte da empresa Marcas e Patentes. Cumpre informar à empresa infratora que o não-atendimento da solicitação poderá implicar a judicialização do caso.
12. Para subsidiar a defesa extrajudicial sugerida, esta Procuradoria junta aos autos uma minuta de ofício e outra de notificação extrajudicial. O ofício parece mais adequado nos casos os quais não se verifica elementos de dolo na conduta, mas um mero equívoco na utilização da imagem da autarquia.
13. Por outro lado, a notificação extrajudicial será a medida mais adequada quando se verifica a atitude dolosa do infrator, em especial, o intuito de exploração econômica por parte deste no uso do nome do INPI. No caso em análise, a conduta da empresa Marcas e Patentes qualifica-se como dolosa, particularmente pelos argumentos expedidos no item "9" supra. A notificação extrajudicial é a mais adequada para os casos de maior gravidade, posto que ela constitui em mora o infrator e torna sem sentido a alegação de desconhecimento do ato como infração, em um eventual litígio judicial.
14. O cabimento de expedição do ofício ou da notificação extrajudicial depende do caso concreto. A análise individual dos casos levará em conta o parâmetro da gravidade do ato para distinguir qual a medida extrajudicial aplicável. Sugere-se que a notificação seja expedida sem os trâmites do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, posto existir controvérsia quanto à isenção de custas da Fazenda Pública, nesse particular, além de outros motivos.
15. Verificada as medidas cabíveis (expedição de ofício e notificação) na etapa de defesa extrajudicial, cabe perquirir qual órgão possui atribuição para executar essa tarefa. A matéria em apreço diz respeito ao uso da imagem institucional do INPI. Nos termos do art. 33, IV, do Regimento Interno, encaminhado à aprovação ao MDIC, a Coordenação-Geral de Comunicação Social possui a competência para estabelecer e supervisionar as regras de uso da imagem institucional da autarquia.
16. O art. 34 do Regimento Interno, prevê a competência para executar ações relativas à comunicação institucional à Divisão de Comunicação Integrada. Nesse diapasão, a Divisão de Comunicação Integrada possui as atribuições mais condizentes com as seguintes

tarefas: a) identificação do uso indevido do nome/marca do INPI; b) encaminhar ofícios ou notificações extrajudiciais; c) verificar o cumprimento do contido nos ofícios ou notificações extrajudiciais; d) na hipótese de continuidade da infração, encaminhamento do processo administrativo à Procuradoria.

17. Após notificada a empresa infratora, caso esta não determine a imediata cessação do uso indevido do nome/marca da autarquia, caberá nova análise do processo administrativo pela Procuradoria para análise da pertinência da propositura da ação judicial. Nessa ocasião, caberá, inclusive, análise da pertinência do direito de resposta/contrapropaganda e indenização por dano material e/ou moral. Em tese, é cabível a proposta de termo de ajustamento de conduta, bem como de ação civil pública.

18. Diversas decisões judiciais são favoráveis à defesa da imagem institucional das autarquias, em situações semelhantes à conduta praticada pela empresa Marcas e Patentes. A título exemplificativo, vale mencionar a sentença proferida pelo Juiz da 6ª Vara Federal de Guarulhos/SP, em sede da ação civil pública nº 2009.61.19.009251-1, ajuizada pelo INSS, a qual condenou o réu na obrigação de não fazer consistente na abstenção de qualquer ato relacionado ao nome da autarquia em qualquer forma de publicidade. Ainda, o réu foi condenado ao pagamento de indenização pelo uso indevido do nome da autarquia em publicidade enganosa, bem como na obrigação de fazer consistente em contrapropaganda.

19. Sobre a defesa da marca do INSS, observa-se que tramitou o processo administrativo nº 52400.015314/2012-40, nesta autarquia. Na ocasião, concluiu-se que a marca da Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social foi registrada com um elemento figurativo que “imita e busca associar” a uma marca da autarquia previdenciária. A Vice-Presidência do INPI autorizou a PFE-INPI a propor, em litisconsórcio ativo com a PFE-INSS a medida judicial de nulidade da marca ANAPREVIS.

20. Provavelmente, a conduta da empresa Marcas e Patentes não é isolada, no sentido de que há outras empresas do mesmo ramo utilizando indevidamente o nome e marca da autarquia. A adoção de uma postura de defesa do nome e marca do INPI perante a empresa Marcas e Patentes implicará a adoção de idêntica medida perante outras empresas, sob pena da autarquia receber a acusação de violação ao princípio da impessoalidade.

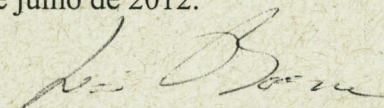
21. Em síntese, esta Procuradoria sugere uma estratégia de defesa do nome e marca da autarquia composta das seguintes etapas: 1ª etapa: defesa extrajudicial mediante expedição de ofício ou de notificação extrajudicial à empresa infratora, com previsão expressa de prazo, para abstenção da conduta; 2ª etapa: defesa judicial mediante uma análise da pertinência da ação cabível na hipótese de continuação da conduta infratora após recebimento da notificação.

22. Aprovada a referida sugestão pelo Procurador-Chefe da PFE-INPI, encaminha-se esta nota para ciência da Coordenadoria-Geral de Comunicação Social e para que esta informe o conhecimento de outras infrações de idêntica natureza e sobre seu entendimento acerca dos itens 15 e 16 supra.

23. Com o retorno dos autos a esta Procuradoria, o Procurador infra-assinado elaborará uma síntese desta nota para comunicação à Presidência da autarquia para fins de aprovação da estratégia de defesa da imagem institucional do INPI.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2012.



Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Federal
Coordenador



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

República Federativa do Brasil

Imprensa Nacional



SEÇÃO

1

Ano CXLVIII Nº 146

Brasília - DF, segunda-feira, 1 de agosto de 2011

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PORTARIA Nº 629, DE 29 DE JULHO DE 2011

Constitui Grupo de Trabalho para definição de estratégia de proteção do nome e imagem das autarquias e fundações públicas federais.

O **PROCURADOR-GERAL FEDERAL**, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e VIII do § 2º do art. 11 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,

Considerando recorrentes casos de utilização indevida do nome, sigla e símbolos que compõem o patrimônio imaterial das autarquias e fundações públicas federais;

Considerando a necessidade de aprimorar teses jurídicas e de formular diretrizes de atuação estratégica para prevenir e reprimir a utilização indevida do nome e da imagem das autarquias e fundações públicas federais e proteger o seu patrimônio imaterial, resolve:

Art. 1º Constituir Grupo de Trabalho denominado "Programa de Proteção do Nome e Imagem das Autarquias e Fundações Públicas Federais" com a finalidade de promover estudos e propor medidas de caráter preventivo e repressivo visando à preservação e a valorização do patrimônio imaterial das autarquias e fundações públicas federais.

Art. 2º A indicação dos integrantes do Grupo de Trabalho fica delegada ao Coordenador-Geral de Projetos e Assuntos Estratégicos da Procuradoria-Geral Federal, a quem compete também a coordenação, supervisão e gerenciamento do "Programa de Proteção do Nome e Imagem das Autarquias e Fundações Públicas Federais".

Art. 3º O grupo de trabalho terá duração indefinida e avaliação periódica pela Coordenação-Geral de Projetos e Assuntos Estratégicos da Procuradoria-Geral Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS



12
1

Rio de Janeiro, de de 2012.

À.....

Ilmo. (a) Sr. (a) representante legal
(Endereço)

O **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI**, autarquia federal criada pela Lei n.º 5.648, de 11 de dezembro de 1970, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por intermédio do ao final assinados, vem **NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE A** (.....), com sede à Rua....., n.º....., Bairro....., Cidade.....(CEP:.....), para os fins do art. 867 do Código de Processo Civil, para efeito de prevenir responsabilidades e prover a ressalva e conservação de direitos, o que faz nos termos a seguir explicitados:

A presente notificação tem como fundamento dar ciência a notificada de que o INPI não autoriza a utilização do seu nome em nenhuma forma de anúncio, placa, cartaz ou propaganda de serviços de qualquer natureza, inclusive em sítios eletrônicos. Tampouco a autarquia credencia empresas dedicadas aos serviços relativos à propriedade industrial.

Assim sendo, a empresa, ao utilizar o nome e marca do INPI no sítio eletrônico está utilizando e se apropriando indevidamente do nome e da imagem da autarquia federal. O caso concreto configura publicidade enganosa, haja vista que inexistente qualquer credenciamento do INPI com a empresa para a realização de serviços.

Ademais, o INPI informa que a empresa não tem autorização para veicular o nome desta como credenciada pela autarquia.

Portanto, considerando a proteção legal de que goza o nome, especialmente pelos artigos 12 e 18, ambos do Código Civil Brasileiro, bem como pelos artigos 191 c/c inciso I, do 124, ambos da Lei de Propriedade Industrial, fica essa empresa constituída em mora para, **no prazo impostergável de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da presente**, retirar o nome do INPI de todo e qualquer meio utilizado para divulgação dos seus serviços.

A não cessação do uso indevido do nome do INPI no referido prazo implicará o ajuizamento de ação judicial, visando à apuração do enquadramento da empresa nos crimes de publicidade enganosa (artigos 37, §1º, e 67, ambos do Código de Defesa do Consumidor), de estelionato (art. 171 do Código Penal), incorrendo ainda nas penas do crime de falsificação de selo ou sinal público (art. 296, § 1º, inciso III, do Código Penal).

XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Ofício nº ____/

Rio de Janeiro, _____ de 2012.

Ao Senhor
FULANO DE TAL
ENDEREÇO COMPLETO

Senhor,

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI não autoriza a utilização do seu nome em nenhuma forma de anúncio, placa, cartaz ou propaganda de serviços de qualquer natureza, inclusive nos veículos de comunicação da mídia eletrônica.

Conforme documentos anexos extraídos da internet, a consulta ao nome do INPI conduz ao sítio eletrônico da empresa Marcas e Patentes. Ainda, a página principal do sítio eletrônico da empresa informa que esta é credenciada pelo INPI. Para fins de esclarecimento, cumpre informar que o INPI cadastra Agentes de Propriedade Industrial após realização de prova de conhecimento. Esse procedimento não equivale a credenciamento.

Sendo assim, considerando a proteção legal de que goza o nome – dentre outros dispositivos legais, especialmente pelos artigos 12¹ e 18², ambos do Código Civil Brasileiro –, fica Vossa Senhoria formalmente cientificada de que deverá retirar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o nome do INPI de todo e qualquer meio utilizado para divulgação dos seus serviços, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis.

Atenciosamente,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

¹ Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

² Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 0461/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.046663/2012-11

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0249/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.16, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. À CGCOM.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2012.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe