



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 0174-2017-AGU/PGE/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8

PROCESSO Nº 52400.098116-2017-18

INTERESSADO: Assessoria Parlamentar do MDIC

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 3074, de 2011

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de solicitação oriunda da Assessoria Parlamentar do MDIC para elaboração de Nota Técnica a respeito do Projeto de Lei nº 3074, de 2011, de autoria do Senador Jose Sarney, que altera os artigos 124 e 195 da Lei 9279/96.

2. O Projeto de Lei 3074/2011 introduz um parágrafo único no art. 124, da Lei 9279/96 e o inciso XV no art. 195 da mesma Lei, nos seguintes termos:

Art. 124. (...)

Parágrafo Único. Na hipótese do inciso XIX, a proibição do registro se estende aos casos em que a marca se destinar a distinguir produto ou serviço não idêntico, semelhante ou afim, se o titular da marca demonstrar que a imitação configura concorrência desleal, prejuízo a sua imagem ou utilização indevida da sua imagem corporativa ou de seu prestígio.

Art. 195. (...)

XV – usa ou imita marca, expressão ou sinal de propaganda alheios, para denegrir a imagem de empresa, produto ou serviço, ainda que não concorrente no mercado, ou aproveita-se injustificadamente da fama, prestígio ou imagem corporativa de titular de marca, a fim de obter vantagem econômica em ramo de atividade no qual a marca não está protegida.

3. Interessante registrar, de plano que, encaminhado à Câmara dos Deputados, o referido Projeto de Lei foi objeto de parecer desfavorável do Exmo. Deputado Federal João Maia, notadamente por força da insegurança jurídica que a alteração normativa traria para o sistema de propriedade industrial com a introdução de conceitos jurídicos indeterminados.



4. Por seu turno, a DIRMA – Diretoria de Marcas do INPI também se manifestou contrariamente ao referido Projeto de Lei, por entender que em nada contribui para o sistema de propriedade industrial e, além disso, sua implementação no âmbito do INPI resultaria em enormes dificuldades administrativas, tornando ainda mais caótica a sua capacidade produtiva.

5. No que tange à alteração do art. 195 da Lei 9279/96, cuida ressaltar que, a rigor, o Projeto de Lei em nada abala a rotina de tarefas regularmente desempenhadas pelo INPI. A alteração, neste caso, repousa na parte criminal da Lei 9279/96, cuja competência é do Poder Judiciário.

6. Por óbvio, o fortalecimento do sistema de propriedade industrial, com o endurecimento de regras que inibam a concorrência desleal é de interesse do INPI, mormente em razão do disposto no art. 2º, V da Lei 9279/96, mas, neste caso, mister um estudo de política criminal mais aprofundado para subsidiar uma manifestação consistente, o que refoge, como visto, à competência da Autarquia.

7. Sem embargo, fato é que, a rigor, o novo tipo penal pretendido com o Projeto de Lei sob exame descreve condutas de forma muito ampla, sem se preocupar com a precisão técnica, o que pode gerar insegurança jurídica no que tange à sua aplicação, notadamente por abrir demais o espaço para um conteúdo valorativo por ocasião da interpretação da norma, o que pode significar malferimento do princípio da legalidade.

8. Noutro giro, em relação à alteração que se pretende fazer no art. 124, da Lei 9279/96, introduzindo-lhe um parágrafo único, impende reforçar as ponderações levantadas pela DIRMA.

9. Na verdade, o Projeto de Lei 3074/2011, a pretexto de aprimorar a proteção à propriedade industrial, torna mais inseguro o sistema ao estabelecer uma proteção mais ampla para determinadas marcas, sem delimitar com precisão quais marcas gozariam de tal beneplácito adicional, limitando sobremaneira a liberdade de expressão garantida no art. 5º, XXIX da CRFB/88.

10. Ora, como cediço, a proteção conferida pelo registro da marca é parametrizada pela aplicação do princípio da especialidade. Regra geral, portanto, atribui-se ao titular do registro de marca o direito de impedir qualquer uso relacionado ao objeto de sua marca, no segmento do mercado para o qual a marca foi registrada. Trata-se de norma basilar em propriedade industrial que, à evidência, exsurge do art. 123, I, da Lei 9279/96, *verbis*:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;



11. A Lei 9279/96 já estabelece uma proteção mais ampla para marcas cuja notoriedade seja efetivamente demonstrada, a partir da verificação de critérios previamente estipulados. Trata-se da marca de alto renome prevista no art. 125 da Lei 9279/96, a qual traduz uma exceção ao princípio da especialidade ao dispor que:

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

12. Ademais, o Projeto de Lei em comento, para estender a proibição de registro, faz conexão com conceitos de difícil mensuração, como “prejuízo a sua imagem”, “imagem corporativa” e “prestígio”, pois dependem, invariavelmente, de avaliação subjetiva para definir seu alcance no caso concreto, o que também pode comprometer a segurança jurídica.

13. Não se sabe, afinal, em quais casos a proibição ora tratada incidiria. Vislumbra-se uma miríade de hipóteses em que, num determinado pedido de registro, viriam alegações de prejuízo à imagem de determinada empresa, mesmo que o pedido se referisse a segmento absolutamente distinto daquele em que atua o impugnante.

14. De fato, é possível que a introdução de um dispositivo com os termos constantes do Projeto de Lei em apreço acarrete uma restrição indevida no próprio direito de concorrência, ou, em última análise, na liberdade de iniciativa garantida no art. 170 da CRFB/88. Não é difícil prever hipótese em que um grande expoente de determinado segmento mercadológico utilize como tática de negócio ofuscar o aparecimento de idéias com fulcro no “prejuízo à sua imagem” ou “prejuízo à imagem corporativa” ou ao seu “prestígio”.

15. A previsão contida no art. 124, XIX da Lei 9279/96 parece suficiente para prevenir o aproveitamento parasitário de sinais registrados como marca. A introdução de conceitos indeterminados traria mais insegurança jurídica ao sistema de propriedade industrial, daí porque descabida, substancialmente, a alteração legislativa ora analisada.

16. Não se pode deixar de pontuar, por outro lado, que, caso aprovado nestes termos o Projeto de Lei ora sob exame, o plexo de atividades cometidas ao INPI aumentaria sensivelmente, já que deslocaria para a Autarquia a tarefa de examinar eventuais provas de concorrência desleal, de prejuízo à imagem corporativa e prestígio de quem alega a proibição de registro.

17. Ou seja, pode-se deduzir, com segurança, que o quantitativo de oposição e de processo administrativo de nulidade teria um incremento importante no INPI, o que, considerando o atual backlog que aflige a Autarquia em relação aos pedidos de registro marcário, não se afigura recomendável.



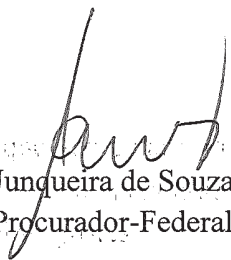
18. E não é só a quantidade que aumentará. Provavelmente serão encetadas perante o INPI questões de alta complexidade, que demandarão um esforço enorme de adaptação e capacitação dos servidores para os devidos ajustes.

19. Diante de tais razões, cuida endossar a manifestação apresentada pela DIRMA, reforçando a recomendação para que seja contrária a posição do INPI no que diz respeito ao Projeto de Lei 3074/2011.

20. Ante o exposto, conclui-se que o INPI deve se posicionar de forma CONTRÁRIA em relação ao projeto de Lei 3074/2011.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2017.


Daniel Junqueira de Souza Tostes

Procurador-Federal



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 0407/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo nº. 52400.098116-2017-18

1. Estou de acordo com a Nota nº 0174-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.
2. O Projeto de Lei nº 3.074, de 2011, tem por finalidade introduzir dois dispositivos à Lei nº 9.279, de 1996:
 - (i) Parágrafo único do art. 124;
 - (ii) Inciso XV do art. 195.
3. O art. 124 da Lei nº 9.279, de 1996 (LPI), compreende as proibições ao registro marcário. O inciso XIX do art. 124 da LPI, por sua vez, proíbe o registro dos sinais que interferem com outros pré-registrados. O inciso em comento veda o registro de sinal que constitua uma reprodução ou imitação de uma marca alheia, particularmente naquelas situações que ensejam confusão ou associação.
4. O parágrafo único do art. 124 proposto no Projeto de Lei estende a aplicação do inciso XIX à configuração de concorrência desleal, prejuízo à imagem ou utilização indevida de prestígio. A segunda proposição tipifica como concorrência desleal uma conduta congênere àquela mencionada na aventado parágrafo único do art. 124.
5. De acordo com a Diretoria de Marcas, a proposição normativa não contribui ao aperfeiçoamento das normas de direito de propriedade industrial, posto que se trata de introduzir novos critérios de exame do pedido de registro. Critérios estes que são subjetivos, o que potencialmente aumenta o nível de insegurança jurídica.
6. Ao se introduzir novos critérios de exame, particularmente de natureza subjetiva, o processo administrativo de concessão tornar-se-ia mais lento do que já é hoje em dia.

7. Considerando que a autarquia concentra todos os seus esforços para reduzir o *backlog* de marcas, não é razoável manifestar anuência com um projeto de lei que ensejará um aumento do tempo de exame do pedido de registro marcário.

8. Assiste razão à Diretoria de Marcas quando assevera que a introdução de novos critérios de exame possui um impacto no tempo de conclusão do processo administrativo, o que por sua vez, vai de encontro às medidas de redução do estoque de processos pendentes de conclusão.

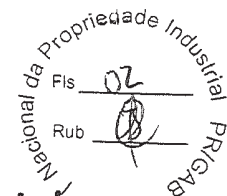
9. Diante do exposto, a Procuradoria, em consonância com a Diretoria de Marcas, posiciona-se **CONTRÁRIA** ao Projeto de Lei nº 3.074, de 2011, recomendando esta posição como de caráter institucional, inclusive, com o encaminhamento do parecer da Diretoria de Marcas à Assessoria Parlamentar do MDIC.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

LORIS BAENA
CUNHA
NETO:00509796982

Assinado de forma digital por LORIS
BAENA CUNHA NETO:00509796982
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARCORREIOS, ou=RFB e CPF A3,
cn=LORIS BAENA CUNHA
NETO:00509796982
Dados: 2017.07.13 16:04:46 -03'00'



PL 3074/2011

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que “regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 124 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 124.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIX, a proibição do registro se estende aos casos em que a marca se destinar a distinguir produto ou serviço não idêntico, semelhante ou afim, se o titular da marca demonstrar que a imitação configura concorrência desleal, prejuízo a sua imagem ou utilização indevida de sua imagem corporativa ou de seu prestígio.” (NR)

Art. 2º O art. 195 da Lei nº 9.279, de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XV:

“Art. 195.

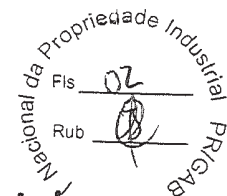
XV – usa ou imita marca, expressão ou sinal de propaganda alheios, para denegrir a imagem de empresa, produto ou serviço, ainda que não concorrente no mesmo mercado, ou aproveita-se injustificadamente da fama, prestígio ou imagem corporativa de titular de marca, a fim de obter vantagem econômica em ramo de atividade no qual a marca não está protegida.

.....” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 21 de dezembro de 2011.

Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal



PL 3074/2011

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que “regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 124 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 124.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIX, a proibição do registro se estende aos casos em que a marca se destinar a distinguir produto ou serviço não idêntico, semelhante ou afim, se o titular da marca demonstrar que a imitação configura concorrência desleal, prejuízo a sua imagem ou utilização indevida de sua imagem corporativa ou de seu prestígio.” (NR)

Art. 2º O art. 195 da Lei nº 9.279, de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XV:

“Art. 195.

XV – usa ou imita marca, expressão ou sinal de propaganda alheios, para denegrir a imagem de empresa, produto ou serviço, ainda que não concorrente no mesmo mercado, ou aproveita-se injustificadamente da fama, prestígio ou imagem corporativa de titular de marca, a fim de obter vantagem econômica em ramo de atividade no qual a marca não está protegida.

.....” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 21 de dezembro de 2011.

Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal