



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00035/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.010359/2022-80

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES

EMENTA: Compatibilidade do Parecer Normativo - "Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil" com o atual ordenamento jurídico, em especial com a LPI.

I. Atualização da fundamentação legal para configurar o aproveitamento parasitário como abuso de direito, nos termos do art. 187, do CC 2002 combinado com o art. 122, da LPI.

Relatório

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Chefia de Gabinete, formalizada por meio de Despacho (0708430), sobre a vigência e compatibilidade do **Parecer normativo - "Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil" - (Parecer)** com o atual ordenamento jurídico, em especial com a LPI de 1996.

2. Consultada sobre a vigência e eventual revogação do Parecer, essa procuradoria informou, em Despacho (SEI 0691863), preliminarmente o seguinte:

Assim, entendemos que do ponto de vista formal o referido parecer ainda se encontra vigente. Contudo, esclarecemos que neste momento não foi promovida análise jurídica da compatibilidade do parecer com o atual ordenamento jurídico vigente, e sua recepção pela LPI de 1996, tendo em vista que o processo aqui inaugurado tem como objetivo apenas informação administrativa, não tendo sido elaboração consulta jurídica sobre o teor do ato.

3. Após essa manifestação, a Dirma emitiu Despacho (0707322), no qual aponta sua posição sobre o Parecer e submete propriamente uma consulta jurídica. Confirmam-se os termos:

Em resposta ao despacho GAB [0693457](#), encaminhamos os esclarecimentos prestados pelo Serviço de Gestão do Conhecimento e da Documentação Técnica da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do INPI no despacho SEGEC [0705515](#), assim como os documentos a ele vinculados ([0705648](#), [0705649](#), [0705651](#), [0705652](#) e [0705653](#)).

Das menções e decisões supracitadas, infere-se que a **DIRMA entende que não há previsão normativa** para aplicação do aproveitamento parasitário.

Reforçamos, conforme disposto no despacho supracitado, a recomendação de consultar a Procuradoria **a fim de promover uma análise jurídica da compatibilidade do parecer com o atual ordenamento jurídico vigente, assim**

como sua recepção pela LPI de 1996, tendo em vista que o processo aqui inaugurado tem como objetivo apenas informação administrativa. (grifos acrescidos)

4. É o relatório.

Análise Jurídica

5. Conforme relatado, o cerne da consulta é o questionamento sobre a compatibilidade jurídica do **Parecer Normativo - "Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil" (Parecer)**^[1] com o ordenamento jurídico vigente, assim como sua recepção pela LPI de 1996.

6. O Parecer estabeleceu as seguintes conclusões:

1. Que o depósito de marca constituída de signo distintivo de renome de terceiro, ainda que para assinalar produto ou serviço distinto e inconfundível, constitui-se, objetivamente, de aproveitamento parasitário da fama e prestígio alheios;

2. Que o aproveitamento parasitário constitui-se de claro e indiscutível desvio de função das regras de proteção à propriedade industrial, caracterizando-se como fraude à lei, portanto nulo, independentemente do elemento intencional;

3. Que o Examinador do INPI, seja em primeira ou em instância recursal, ao tomar conhecimento de pedido de registro nestas condições, deve indeferir-lo com base no art. 160, inciso 1, do Código Civil, por aproveitamento parasitário e fraude à lei.

7. A mais recente manifestação dessa unidade jurídica sobre o tema, a Nota nº 003-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/LBC-2.1, apontou que:

"10. De fato, o parecer normativo merece uma atualização, haja vista que foi elaborado na vigência da legislação pretérita de propriedade industrial. Do mesmo modo, encontrava-se vigente, na ocasião, o Código Civil de 1916".

8. Em sua conclusão, a Nota nº 003-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/LBC-2.1 entende pela aplicabilidade do Parecer, salientando que o aproveitamento parasitário em segmentos de mercados distintos demanda comprovação para sua caracterização. Confira-se:

43. As seguintes assertivas resumem a compreensão da Procuradoria sobre a matéria:
- I. A concorrência desleal e o aproveitamento parasitário não prescindem da comprovação documental;
 - II. A nulidade do registro de marca constituída de signo distintivo de renome de terceiro demanda um exame sobre a possibilidade de confusão do consumidor. Quando os segmentos mercadológicos são distintos, existe uma presunção *juris tantum* de inexistência de concorrência desleal e aproveitamento parasitário;
 - III. A presunção referida no parágrafo anterior é elidida mediante a comprovação documental de atos praticados pelo impugnado, aptos a caracterizar a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário.

9. Com suporte nessa posição, a CGREC entendeu pela aplicação do Parecer na análise de um caso concreto. Confira-se trecho e conclusão da Nota Técnica INPI/PR/CGREC nº 04/2017:

Assim, mantida a inteligência do ainda vigente Parecer normativo de 1993 e observados os limites da Nota nº 003-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/LBC-2.1, entendemos que o fundamento que melhor se adapta à tipificação do aproveitamento do parasitário é o inciso I do art. 188 do Código Civil vigente.

5. Encaminhamento

Considerando não ter sido identificada questão jurídica nova a ser enfrentada pela Procuradoria do INPI, encaminhamos a presente instrução à decisão do senhor Presidente, opinando pelo conhecimento deste processo administrativo de nulidade e, no mérito, pelo seu provimento e consequente declaração da nulidade da concessão do registro ao fundamento de que, constatada a existência de aproveitamento parasitário, restar caracterizada a aplicabilidade do inciso I do art.

188 da Lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, combinado com o art. 122 da LPI.

10. Depreende-se, das manifestações colacionadas, que, tanto a PFE -INPI, como a área técnica do INPI, já se manifestaram pela vigência e aplicabilidade do Parecer. De se destacar que a CGREC inclusive manifestou-se pela aplicabilidade da inteligência Parecer com atualização dos dispositivos legais aplicáveis, quais sejam, o **inciso I do art. 188 do Código Civil e o art. 122 da LPI.**

11. De partida, entendem-se acertadas as manifestações acima colacionadas, **com ressalva apenas à referência do inciso I do art. 188 do Código Civil vigente.** Permitam-se expor as razões pelas quais seguimos tais entendimentos.

12. Um ponto inicial a se esclarecer é que a revogação de um ato normativo dentro de um ordenamento jurídico é um evento raro e não ordinário. Isso se deve ao fato de que o direito preza pela estabilidade das relações sociais e jurídicas. Assim, tem-se que a regra é a estabilidade e a continuidade tanto das normas jurídicas quanto dos atos jurídicos, sendo as revogações e anulações a **exceção**.

13. Nesse sentido, preconiza o art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) que "não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue". Reforçando a ideia de continuidade, dita o §1º do citado art. 2º que "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". E, ainda, o §2º do mesmo artigo acrescenta que "a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior".

14. Sobre o tema, colhe-se, ainda, a previsão do art. 9º da LC 95/1998 que busca restringir o campo de insegurança jurídica trazida pela sistemática da revogação por incompatibilidade. Tal dispositivo determina que a cláusula de revogação deverá indicar **expressamente** as leis ou disposições legais revogadas, de forma que o legislador não deve mais se valer daquela vaga expressão "revogam-se as disposições em contrário".

15. Desse modo, dos comandos normativos acima mencionados, extrai-se que a regra é a continuidade das leis e atos normativos, sendo que a revogação é ato excepcional, somente ocorrendo por força de revogação expressa ou por incompatibilidade. E, quanto à revogação por incompatibilidade, esta passa a ser cada vez mais restrita, uma vez que a prescrição legal corrente é buscar sempre dispor expressamente quais atos especificamente serão revogados.

16. Transplantando esse entendimento para o âmbito dos atos administrativos normativos, insta reconhecer que o espectro da revogação por incompatibilidade é inevitavelmente bem mais amplo. Isso porque todo ato administrativo normativo deve ter embasamento legal. E, na eventualidade da revogação do respectivo embasamento legal, surge a questão da revogação ou não do ato administrativo normativo decorrente. Tal questão não é de resposta direta e simples, não só porque, diferentemente das leis, não há determinação legal de se expressamente indicar o ato a ser

revogado, mas também pela razão de que não raro um ato administrativo normativo está embasado em mais de um dispositivo legal, de sorte que a revogação de um dispositivo legal não necessariamente implica a revogação de um ato administrativo normativo relacionado ou decorrente.

17. Assim, a avaliação da revogação de um ato administrativo normativo tende a ser mais complexa. Primeiro, verifica-se se houve revogação expressa. Em seguida, analisa-se outros atos normativos legais ou administrativos supervenientes para aferir sua compatibilidade ou não, sem esquecer que um ato administrativo normativo pode ter mais de um embasamento legal.

18. Voltando ao caso concreto, conforme se relatou, já houve análise da vigência formal do Parecer, mais especificamente pelo Despacho (SEI 0691863), o qual concluiu pela sua vigência formal.

19. Ultrapassada a vigência formal, cabe neste momento analisar o âmbito material ou propriamente a compatibilidade entres os fundamentos e conclusões do Parecer e o ordenamento jurídico nacional.

20. Nesse ponto, faz-se relevante recorrer ao Despacho do Procurador Chefe, o qual propôs conceder efeitos normativos ao Parecer. Transcreve-se o seguinte trecho:

(...) por isso que dando adequada solução a situação que, pelo seu caráter peculiar, **não encontra**, prima facie, amparo **objetivo nas disposições específicas do Código da Propriedade Industrial** - senão, genericamente, na restrição a registrabilidade de marca enunciada **no art. 64, in fine** do CPI " donde a ressabida dificuldade do examinador ao se deparar com situações como a de que se cogita no trabalho em comento.

Opino, dessarte, que ao estudo *subexamen* seja dado caráter de parecer e, a este, seja conferido efeito normativo, para observância tanto em primeira como em segunda instancia administrativas, permitindo-me sugerir, outrossim, que a decisão que indeferir pedido **com fulcro no art.160, I do Código Civil, conforme as conclusões do indigitado parecer, seja conjugada com a norma expressa no art. 64 do CPI.** (grifos acrescidos)

21. Do cotejamento do Despacho acima transcrito e das conclusões do próprio Parecer (item 06), depreendem-se os fundamentos legais do posicionamento pela aplicação do **aproveitamento parasitário**. Na conclusão do Parecer, a fundamentação legal da aplicação do aproveitamento parasitário é expressa, pois caracteriza a conduta como **uma fraude à lei**, com suporte no dispositivo legal do art. 160, I, do Código Civil de 1916. Já no Despacho do Procurador Chefe, complementa-se a fundamentação, para acrescentar a previsão geral de registrabilidade de sinais distintivos como marcas veiculada no art. 64 do CPI.

22. De pronto, conforme foi apontado na Nota nº 003-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/LBC-2.1, nota-se que ambos os dispositivos legais citados foram revogados, com a edição do atual Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e da atual Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996). Todavia, isso não implica necessariamente a revogação do Parecer, visto que os citados fundamentos jurídicos podem se encontrar respaldados e condizentes com as citadas atualizações legislativas.

23. Em realidade, tanto o instituto da fraude à lei, quanto a previsão geral de registrabilidade de sinais distintivos como marcas foram devidamente acolhidos respectivamente no Código Civil de 2002 e na LPI de 1996.

24. O Código Civil de 2002, adotando sistemática mais moderna, trouxe previsão específica e expressa para o instituto da fraude à lei, qualificando-o como hipótese de nulidade do negócio jurídico, nos termos do inc. VI, do art. 166. É de ressaltar que, apesar de a previsão legal referir a negócio jurídico, o instituto da fraude à lei é aplicável para os mais variados atos jurídicos e campos do direito^[2].

25. Quanto à previsão geral de registrabilidade de sinais distintivos como marcas do art. 64 do CPI, não se verifica diferença substancial com a previsão do art. 122 da LPI, de modo que se possa considerar a incompatibilidade do Parecer. Ora, como expressamente admite o Procurador Chefe no Despacho, o CPI não traz disposição específica sobre o tema, razão pela qual se remete ao comando do art. 64, no qual se encontra previsões gerais de registrabilidade e as respectivas restrições. Por seu turno, a sistemática da atual legislação não difere muito, uma vez que não trata especificamente do tema do aproveitamento parasitário e traz no art. 122 as condições gerais e restrições para o registro de um sinal como marca.

26. Por essas razões, entende-se que o Parecer não foi revogado e é compatível com a legislação superveniente, em especial o Código Civil de 2002 e a LPI de 1996.

27. Nada obstante a recepção ou a não revogação por incompatibilidade do Parecer, entende-se, todavia, que um dos fundamentos legais do **aproveitamento parasitário** deve sofrer uma atualização para melhor se compatibilizar com a nova sistemática estabelecida pelo CC 2002 para os institutos da fraude à lei e do abuso de direito.

28. No Parecer, qualificou-se a conduta de solicitar o registro de marca constituída de signo distintivo de renome de terceiro, ainda que para assinalar produto ou serviço distinto e inconfundível como **aproveitamento parasitário** da fama e prestígio alheios.

29. É de se ressaltar que não passou despercebido na fundamentação do Parecer que o ato de solicitar o registro de sinal igual não seria, em si, contrário à lei por ser exercício de um direito, o de depositar marca igual para designar produto distinto. Todavia, apontou-se que seria uma forma de aproveitar-se de fama alheia e causar prejuízo ao titular original ou mesmo à reputação da marca em si. Assim, tal exercício do direito não mais seria regular, pois se transformava em abusivo e fraudador do espírito da lei, na medida em que hábil a gerar dano ao valor atrativo da marca afamada ou enriquecimento sem causa àquele que a depositasse e se aproveitasse da fama alheia.

30. Configurado o exercício irregular do direito, o Parecer desenvolveu argumentação no sentido de distinguir a conduta do abuso de direito e enquadrá-la como fraude à lei. Para tanto, fundamentou a distinção na doutrina de civilistas e sobretudo nas consequências do exercício irregular do direito. Sustentou-se, ali, que, no abuso de direito, o exercício irregular de um direito causa dano intencionalmente a terceiro, sujeito a reparação, e subsistem, porém, os demais efeitos do ato. Já, na fraude à lei, observa-se um desvio da finalidade do ato, isto é, a obtenção, indireta, de fim que a lei não permite seja atingido diretamente. Nesse caso, o ato é nulo e é prescindível o elemento subjetivo ou intencional, configurando-se a fraude à lei de forma objetiva.

31. Com suporte nessa distinção, o Parecer concluiu que a conduta de *aproveitamento parasitário* configura-se "claro e indiscutível desvio de funções das regras de proteção à propriedade industrial, caracterizando-se como fraude à lei, independentemente do elemento intencional". E acrescentou o dever ao Examinador de indeferir o pedido de registro de marca, com base no art. 160, inc. I, do Código Civil, **por fraude à lei**.

32. É de se frisar que é compreensível tanto a referência expressa ao inc. I, do art. 160, do CC 1916, quanto o esforço argumentativo para distinguir a fraude à lei do abuso de direito, uma vez ambos os institutos tinham como suporte normativo o mesmo dispositivo legal, conforme lecionava Clóvis Bevilácqua^[3]. Não por acaso, frisa Carvalho^[4] que quando da edição do Parecer, a aplicação das teorias do abuso do direito e da fraude à lei ainda eram objeto de controvérsia.

33. Todavia, com o advento do CC 2002, os institutos da fraude à lei e do abuso de direito ganharam uma sistemática distinta, com dispositivos legais específicos e consequências legais distintas. Já se viu que a fraude à lei foi expressamente prevista como hipótese de nulidade do negócio jurídico (atos jurídicos em geral), nos termos do inc. VI, do art. 166.

34. Em relação ao abuso de direito, esse instituto ganhou também dispositivo legal específico, o art. 187 do CC 2002. Confirmam-se seus termos:

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

35. Sobre a figura do abuso do direito no CC 2002, leciona SCHREIBER (2019)^[5]:

(...) abusa do direito quem o exerce de forma aparentemente regular, mas em contradição com os valores que o ordenamento pretende por meio dele realizar. O abuso do direito ganha, sob essa concepção, a tarefa de conformar a autonomia privada aos valores que o ordenamento jurídico pretende, por meio daquela situação subjetiva específica, tutelar.

(...) Por um lado, a responsabilidade civil decorrente do ato abusivo prescinde da demonstração de culpa, elemento ínsito ao ato ilícito – em outras palavras, “a responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico” (Enunciado n. 37 da I Jornada de Direito Civil). Por outro, o dano, segundo elemento do ato ilícito, não é essencial para a qualificação do exercício enquanto abusivo – ou seja, “o abuso de direito é uma categoria jurídica autônoma em relação à responsabilidade civil. Por isso, o exercício abusivo de posições jurídicas desafia controle independentemente de dano” (Enunciado n. 539 da VI Jornada de Direito Civil). Daí a doutrina destacar que os efeitos do abuso não se restringem ao dever de indenizar, também autorizando, por exemplo, a própria supressão da eficácia do ato.

(...) Diz-se, nesse sentido, que “o abuso do direito impede a produção de efeitos do ato abusivo de exercício, na extensão necessária a evitar sua manifesta contrariedade à boa-fé, aos bons costumes, à função econômica ou social do direito exercido” (Enunciado n. 617 da VIII Jornada de Direito Civil).

Em um esforço para conciliar essa perspectiva funcional com o esquema tradicional da teoria dos fatos jurídicos, a doutrina tem proposto a inclusão, sob a rubrica dos fatos ilícitos lato sensu (reprovados pelo direito), ao lado do tradicional ato ilícito (art. 186), de uma categoria dos *atos antijurídicos*, apta a abarcar o amplo espectro de situações contrárias ao direito que extravasam a esfera do ato ilícito – entre elas, o ato abusivo.

36. Depreende-se, do dispositivo legal transcrito e das lições doutrinárias, que o ato cometido com abuso de direito, apesar de ser **qualificado expressamente como ato ilícito**, prescinde para sua configuração da demonstração de culpa e de dano. Assim, um ato cometido com abuso de direito deve ter seus efeitos anulados independentemente da efetiva ocorrência de danos e do elemento subjetivo (culpa ou dolo) do agente.

37. Partindo desse entendimento, sustenta Neumayr^[6] que é possível caracterizar o **aproveitamento parasitário** como abuso de direito, na forma do art. 187. Argumenta o autor que a conduta reprimida pelo art. 187 do Código Civil é justamente o exercício de um direito em contrariedade ao padrão de conduta socialmente desejado, mas não qualificado expressamente em lei como comportamento ilegal.

38. Acrescenta ainda Neumayr:

Em termos práticos, com o advento do art. 187 do Código Civil de 2002 - estruturado como cláusula geral, diferentemente do art. 160, I da codificação anterior - e o amadurecimento do entendimento acerca do abuso do direito, fornece-se ao juiz a possibilidade de assim decidir uma situação de parasitismo, quando entender ter lugar, no caso concreto, uma conduta contrária ao standard que era esperado de um empresário no trato com a sua clientela e com os demais agentes econômicos."

39. Com suporte nas razões expendidas, sugere-se o entendimento segundo o qual a conduta de **aproveitamento parasitário** deve ser enquadrada como abuso de direito, prescindindo de demonstração do elemento anímico (independe de dolo ou culpa) e do dano efetivamente ocorrido, nos termos do art. 187 do CC 2002.

40. Assim, o Parecer teria como fundamentos legais atualizados **o art. 187 do CC 2002 e o art. 122 da LPI**.

Conclusão

41. Diante de todo o exposto, à vista da consulta formulada pela Dirma, a Procuradoria, em estrito juízo de legalidade, manifesta-se no sentido de que **Parecer normativo - "Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil"** é compatível com o atual ordenamento jurídico, em especial com a LPI de 1996.

42. Sugere-se como atualização da fundamentação legal do **Parecer** que o **aproveitamento parasitário** seja enquadrado como abuso de direito, nos termos do art. 187 do CC 2002 combinado com o art. 122 da LPI.

À consideração superior.

Adalberto do Rego Maciel Neto

Procurador Federal

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402010359202280 e da chave de acesso 153af5ab

Notas

1. [^] *Daqui em diante somente se refirá como Parecer.*
2. [^] *Edilson Pereira Nobre Júnior. FRAUDE À LEI. Revista da AJURIS – v. 41 – n. 136 – Dezembro 2014*
3. [^] *Código Civil Comentado, vol. I, p. 455, Livraria Francisco Alves, Rio, 1949.*
4. [^] *CARVALHO, Luiz A. de. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame de pedidos deregistro de marcas no Brasil. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 10, p.45-47, jan/fev. 1994.*
5. [^] *Código Civil comentado – doutrina e jurisprudência / Anderson Schreiber ... [et al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2019.*
6. [^] *NEUMA YR, Rafael. Aproveitamento parasitário dos elementos de identificação da empresa: deslealdade entre não concorrentes. Nova Lima: Faculdade de Direito Milton Campos/FDMC, 2010.*



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1065223522 e chave de acesso 153af5ab no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 17-01-2023 10:22. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
