



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. 00020/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.008104/2024-19

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL

1. Projeto de Lei n.º 2496/2024, que altera a Lei n.º 9.279, de 1996, para incluir o art. 190-A e criminalizar a conduta de registro fraudulento de marca.
2. Existência de mecanismos administrativos, previstos na Lei n.º 9.279, de 1996, para coibir tal prática.
3. Inteligência dos arts. 128, § 1º, 129, § 1º, 124, V, XXIII e 126 da Lei n.º 9.279, de 1996.
4. Matéria de política criminal de Estado.
5. Tema fora da competência institucional, uma vez que a INPI não exerce poder de polícia. PARECER n. 00009/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

1. RELATÓRIO

1. O Gabinete da Presidência encaminha para apreciação desta Procuradoria, por meio do Despacho (1060255), o Projeto de Lei n.º 2496/2024 (1046002), que dispõe sobre o registro fraudulento de marca e dá outras providências.

2. No Ofício* SEI n.º 22/2024/COINS-DF /GAB/PR (1045987), a Coordenação de Relações Institucionais-DF explica que:

"Encontra-se em tramitação o projeto de lei 2496/2024 de autoria do Deputado Helder Salomão (PT) que dispõe sobre "o registro fraudulento de marca e dá outras providências".

Segundo o inteiro teor:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o registro fraudulento de marca e dá outras providências.

Art. 2º A Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 190-A Registrar marca, sem desenvolver a atividade econômica correspondente, com o fim de exigir vantagem ilícita **ou de impedir o registro de quem exerça atividade econômica sob marca idêntica ou semelhante.**

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa " . (grifo nosso)

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

3. A Coordenação acrescenta ainda que:

"Uma vez que, salvo melhor juízo, a proposta afetaria o conceito de proteção da marca, envio o presente processo com sugestão de encaminhamento para a DIRMA e posteriormente à PFE, a fim de que possamos posteriormente atuarmos no Congresso, apresentando o posicionamento do INPI, se favorável, desfavorável ou favorável com ressalvas."

4. Na Nota Técnica/SEI n.º 1/2024/ INPI /DITEC-VII /CGMAR-II /DIRMA /PR (1056044), a Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) manifestou-se no sentido de que:

"O Projeto de Lei n.º 2.496/2024 propõe tipificar como crime a prática de *“trademark squatting”*, contudo, julgamos não dispor de dados e argumentos suficientes para justificar tal necessidade.

Entendemos que já existem mecanismos administrativos que visam coibir tal prática. Não obstante, colocamos para reflexão que uma potencial forma de proteger aqueles que já exercem, de boa-fé, mas sem registro, atividade econômica com o uso de marca que esteja sofrendo *“trademark squatting”* possa ser alteração legislativa que expressamente preveja a adjudicação do registro de marca.

Dessa forma, evita-se a esfera penal, mas garante ao empresário de boa-fé uma forma de se proteger, sem prejuízo de buscar eventual reparação cível por lesão ao seu direito. Por fim, cumpre esclarecer que a eventual tipificação da prática de *“trademark squatting”* como crime não traria impactos, do ponto de vista operacional, para o INPI, haja vista que compete ao Poder Judiciário julgar crimes contra a propriedade industrial".

5. É o Relatório.

2. MÉRITO

6. Conforme relatado, este órgão consultivo foi instado a se manifestar sobre o Projeto de Lei n.º 2496/2024, que altera a Lei n.º 9.279, de 1996, para incluir o art. 190-A e tipificar a conduta de registro fraudulento de marca.

Projeto de Lei n.º 2496/2024

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o registro fraudulento de marca e dá outras providências.

Art. 2º A Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 190-A Registrar marca, sem desenvolver a atividade econômica correspondente, com o fim de exigir vantagem ilícita ou de impedir o registro de quem exerça atividade econômica sob marca idêntica ou semelhante.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.” (NR) Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

7. Na Justificativa do Projeto de Lei, sustenta-se que:

"Têm multiplicado os casos de indivíduos e empresas que submetem pedido de registro de marca ao INPI com o objetivo exclusivo de, em momento posterior, vender o direito de uso a empresas que já utilizem a marca para prestação de serviço ou comercialização de bem.

Tal fraude gera diversos contratempos àqueles que já exercem, de boa-fé, mas sem registro, atividade econômica com o uso da marca. Com o intuito de viabilizar que os prejudicados possam acionar o Judiciário para evitar lesão ao seu direito, propomos a tipificação na Lei de Propriedade Intelectual do crime de registro fraudulento de marca".

8. A prática do registro fraudulento é conhecida em outros países como *trademark squatting*. Segundo Paulo Roberto de Carvalho Lyra, "o *trademark squatting* pode configurar-se quando o agente registra uma marca que seja similar ou idêntica a outra já existente, em seu país ou no exterior, e que seja propriedade de outrem"^[1].

9. O autor ainda acrescenta que:

"Os *trademark squatters*, ou *trademark trolls* — como são chamados os responsáveis por tais práticas — geralmente não possuem a intensão de fazer uso efetivo das marcas no comércio. O que os motiva é o desejo de auferir algum lucro daqueles que estiverem potencialmente interessados em utilizar a marca já registrada"^[1].

10. Em sua manifestação técnica, a DIRMA sustentou que a Lei n.º 9.279, de 1996, já prevê instrumentos, no âmbito administrativo, para impedir e anular a prática de atos que possam ser configurados como registros fraudulentos de marcas:

"Nesse diapasão, reiteramos que existem mecanismos administrativos consolidados para coibir tal prática, seja pelo indeferimento de pedidos de marcas com base no artigo 128, § 1º, da LPI ou pela previsão de se alegar o direito de precedência ao registro de marca em sede de oposição ou de procedimento de nulidade, conforme dispõe o artigo 129, § 1º, da LPI. Além desses, destacamos as proibições legais previstas nos artigos 124, V, XXIII e 126 da LPI.

[...] Além do disposto acima, em análise de formalidade referente ao texto do PL n.º 2.496/2024, a proposta visa incluir o artigo 190-A no Título V, Capítulo III da LPI, "Dos crimes contra as marcas", no entanto, ressaltamos que este capítulo se dedica a coibir crime praticados contra titulares de marcas já registradas no INPI".

11. Esta Procuradoria anui com o posicionamento da área técnica. Destaca-se, ainda, que a tipificação de condutas, na esfera do direito da propriedade industrial, escapa à competência do INPI, por não exercer o Instituto poder de polícia. Nesse sentido, transcreve-se trecho do PARECER n. 00009/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, no se qual reitera entendimento pacífico deste órgão consultivo:

"Logo, os serviços prestados pela Autarquia relacionam-se com a concessão de títulos de propriedade e não com a fiscalização ou limitação da atividade econômica exercida pelo particular, entendidos estes como atos de poder de polícia".

12. Na verdade, trata-se de política criminal de Estado, na qual o INPI não possui qualquer atuação. Desse modo, como afirmado pela DIRMA, "a eventual tipificação da prática de *“trademark squatting”* como crime não traria impactos, do ponto de vista operacional, para o INPI, haja vista que compete ao Poder Judiciário julgar crimes contra a propriedade industrial".

3. CONCLUSÃO

13. Diante de todo o exposto, em relação ao Projeto de Lei n.º 2.496/2024, esta Procuradoria recomenda que o INPI se posicione como **fora de competência**.

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) 52402008104202419 e da chave de acesso 17797e87

Notas

1. [a](#), [b](#) Trademark squatting e o caso do Washington Redskins, <https://www.conjur.com.br/2022-jun-28/carvalho-lyra-trademark-squatting-washington-redskins> Acesso em 22.08.2024



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 1597839989 e chave de acesso 17797e87 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: 23-08-2024 13:54. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
