

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MARCO ANTONIO MENDONÇA DE OLIVEIRA

O EXAME DE MARCAS PELO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL COM BASE NA REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL

Rio de Janeiro

2019

Marco Antonio Mendonça de Oliveira

O EXAME DE MARCAS PELO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL COM BASE NA REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação

Orientador: Professor Dr. Vinicius Bogéa Câmara

Rio de Janeiro

2019

O48e Oliveira, Marco Antonio Mendonça de.

O exame de marcas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial com base na repressão à concorrência desleal. / Marco Antonio Mendonça de Oliveira. Rio de Janeiro, 2019.
Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2019.

122 f.; il.; fig.

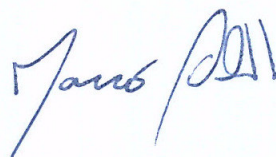
Orientador: Prof. Dr. Vinícius Bogéa Câmara.

1. Propriedade Industrial – Marca. 2. Marca – Concorrência desleal. 3. Marca – Contrafação.
4. INPI – Marca – Exame. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.772(81)

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação, desde que citada a fonte.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2019.



Marco Antonio Mendonça de Oliveira

MARCO ANTONIO MENDONÇA DE OLIVEIRA

O EXAME DE MARCAS PELO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL COM BASE NA REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação

Aprovada em 28 de junho de 2019.

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara (Orientador)

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Prof(a). Dra. Patrícia Carvalho da Rocha Porto

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Prof(a). Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário

Universidade Federal do Rio de Janeiro

AGRADECIMENTOS

A Deus, aos meus pais e à minha esposa, aos quais sou extremamente grato por terem propiciado tudo de bom que tenho na minha vida, sempre com amor, carinho e compreensão.

Ao meu orientador, professor Vinicius Bogéa Câmara, por toda a confiança em mim e grande ajuda a todo o momento.

Aos demais professores e colegas da Academia do INPI, com quem pude apreender bastante e ter a oportunidade de evoluir pessoal e academicamente.

Aos profissionais da Matos & Associados, pela compreensão e oportunidade de atuar na profissão que escolhi.

OLIVEIRA, Marco Antonio Mendonça de. **O exame de marcas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial com base na repressão à concorrência desleal.** Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2019.

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. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar a posição adotada pelo INPI e subsidiar eventual alteração no entendimento. O estudo permitiu concluir que o INPI é competente para atuar na repressão à concorrência desleal no exame de marca, sugerindo os caminhos legais para fazê-lo.

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

OLIVEIRA, Marco Antonio Mendonça de. **The trademarks examination by the National Institute of Industrial Property based on the repression of unfair competition.** Dissertation (Professional Master Degree in Intellectual Property and Innovation) – national Institute of Industrial Property, Rio de Janeiro, 2019.

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. Therefore, the study aims to analyze the current position adopted by the INPI and to subsidize eventual change in the understanding. The study concluded that the INPI has competence to act in the repression of unfair competition in the trademark examination, suggesting the legal ways for achieving it.

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

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1 – À esquerda, elemento figurativo do registro nº 900713690 da marca mista “João Andante”; à direita, logomarca “Johnnie Walker”. Fonte: Busca Web; johnniewalker.com... 12
- Figura 2 – À esquerda, elemento figurativo do registro nº 900900288, da marca mista “Trollinho”; à direita, perspectiva artística do automóvel “Troller”. Fonte: Busca Web; troller.com.br. 12
- Figura 3 – À esquerda, elemento figurativo do registro nº 820267970 da marca mista “Folha Bom Negócio”; à direita, logomarca “Folha de São Paulo”. Fonte: Busca Web; folha.uol.com.br..... 12
- Figura 4 – À esquerda, elemento nominativo do registro nº 901663514 da marca nominativa “Lâncome Paris Eyewear”; à direita, logomarca “Lâncome Paris”. Fonte: Busca Web; lancome.com.br. 13
- Figura 5 – À esquerda, elemento figurativo do registro nº 819164119 da marca mista “Perdigão”; à direita, logomarca “Perdigão”. Fonte: perdigao.com.br; Busca Web..... 13

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	9
OBJETIVOS	14
OBJETIVO GERAL	14
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	14
JUSTIFICATIVA	15
1. A REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL COMO FUNDAMENTO BASILAR DA PROTEÇÃO À MARCA	16
1.1 DA INTERSEÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS DA MARCA E DA CONCORRÊNCIA DESLEAL	16
1.1.1 Breve explanação acerca da marca	16
1.1.2 Breve explanação acerca da repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário	25
1.1.3 Importância da proteção conjunta da marca e da repressão à concorrência desleal	32
1.2 HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE A MARCA E A CONCORRÊNCIA DESLEAL	37
1.3 ANÁLISE DA DOCTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA ACERCA DO TEMA	49
1.4 ANÁLISE DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO INPI ACERCA DO TEMA	56
2. DIREITO ADMINISTRATIVO E O EXAME DE MARCAS COM BASE NA REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL	62
2.1 DA RELAÇÃO ENTRE ATO ADMINISTRATIVO E DECISÃO DE MÉRITO DO EXAME DE MARCAS	62
2.1.1 Breve explanação acerca do conceito, dos pressupostos e das características do ato administrativo	62
2.1.2 Breve explanação acerca da discricionariedade e da vinculação do ato administrativo	66
2.1.3 Análise do ato administrativo a partir da decisão de mérito no exame de marcas	70
2.2 DA RELAÇÃO ENTRE O PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O INPI	74
2.2.1 Breve explanação acerca do poder de polícia da Administração Pública	74
2.2.2 Análise do poder de polícia do INPI	78
2.3 DO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS PELO INPI	80
2.3.1 Dos princípios processuais e administrativos	80

2.3.2 Análise dos princípios processuais e administrativos aplicáveis no exame de marcas	85
3. DA HIERARQUIA E DA APLICAÇÃO DAS NORMAS E SUAS IMPLICAÇÕES NO EXAME DE MARCAS	91
3.1 DA HIERARQUIA DAS NORMAS E SUA IMPLICAÇÃO NO DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	90
3.2 DA APLICAÇÃO DAS NORMAS E SUA IMPLICAÇÃO NO DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	94
3.3 ESTUDO DOS PRINCÍPIOS E REGRAS CONTIDOS NA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL RELACIONADOS À MARCA E À REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL	98
3.4 ESTUDO DOS PRINCÍPIOS E REGRAS CONTIDOS EM OUTRAS NORMAS RELACIONADAS À MARCA E À REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL	106
CONCLUSÃO	110
REFERÊNCIAS	114

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/Dirad n° 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 n° 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.

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.



Figura 1 – À esquerda, elemento figurativo do registro nº 900713690 da marca mista “João Andante”; à direita, logomarca “Johnnie Walker”. Fonte: Busca Web⁶; johnniewalker.com.



Figura 2 – À esquerda, elemento figurativo do registro nº 900900288, da marca mista “Trollinho”; à direita, perspectiva artística do automóvel “Troller”. Fonte: Busca Web; troller.com.br.



Figura 3 – À esquerda, elemento figurativo do registro nº 820267970 da marca mista “Folha Bom Negócio”; à direita, logomarca “Folha de São Paulo”. Fonte: Busca Web; folha.uol.com.br.

LANCÔME PARIS EYEWEAR

LANCÔME
PARIS

⁶ Denomina-se *Busca Web* o banco de dados do INPI. Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 2 maio 2019.

Figura 4 – À esquerda, elemento nominativo do registro nº 901663514 da marca nominativa “Lâncome Paris Eyewear”; à direita, logomarca “Lâncome Paris”. Fonte: Busca Web; lancome.com.br.



Figura 5 – À esquerda, elemento figurativo do registro nº 819164119 da marca mista “Perdigão”; à direita, logomarca “Perdigão”. Fonte: perdigao.com.br; Busca Web.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

O trabalho tem como objetivo geral analisar os limites do INPI na aplicação da repressão à concorrência desleal e sua vertente do aproveitamento parasitário, em decorrência do exame de registrabilidade de sinais como marca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para chegar ao resultado final, o trabalho deverá passar pelo estudo dos seguintes itens específicos:

- analisar a repressão à concorrência desleal como fundamento basilar da proteção à marca;
- traçar e analisar o contexto histórico e atual da legislação sobre o tema;
- levantar, analisar e apontar os aspectos positivos e negativos constantes em obras doutrinárias, precedentes judiciais e resoluções administrativas sobre o tema;
- estudar elementos do Direito Administrativo e Processual para compreender como eles se aplicam à competência do INPI no processo administrativo de exame de marcas;
- estudar a hierarquia e a aplicação das normas para compreender quais destas são aplicáveis no exame de marcas;
- analisar e apontar os limites do INPI na atuação da repressão à concorrência desleal no exame de marcas.

JUSTIFICATIVA

É inegável a enorme importância das marcas para as empresas, constituindo o seu ativo mais valioso. Do mesmo modo, a marca exerce função primordial em uma economia de mercado como a do Brasil, em especial para os consumidores, que se beneficiam diretamente da existência da proteção marcária, seja pela facilidade e pela economia de tempo e dinheiro na satisfação de suas necessidades por meio dos produtos e serviços, seja pela melhoria constante desses bens.

A proteção marcária também garante maior segurança aos investimentos realizados pelos agentes econômicos, que são incentivados constantemente a melhorar suas atividades, seus preços e sua relação com os consumidores pela sua identificação com as marcas, gerando uma expectativa de retorno às suas ações.

É justamente nesse ponto que entra a importância da repressão à concorrência desleal, a fim de evitar que concorrentes usufruam de benefícios sem justa causa, e ainda prejudiquem tanto o concorrente titular desses direitos quanto o consumidor que poderá ser enganado.

A proteção mais eficiente do Direito Marcário e da concorrência leal, seja no tempo, seja no custo, beneficia diretamente a toda a sociedade. Pouco se tem debatido sobre o tema, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, sendo adequado e oportuno um estudo aprofundado a esse respeito.

1. A REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL COMO FUNDAMENTO BASILAR DA PROTEÇÃO À MARCA

1.1 DA INTERSEÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS DA MARCA E DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

1.1.1 Breve explanação acerca da marca

A Lei nº 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial (LPI) define marca como um sinal distintivo visualmente perceptível não incluído nas proibições legais que a caracteriza quanto à sua origem⁷ (BRASIL, 1996).

É importante esclarecer desde já que, para que uma marca possa ser protegida no Brasil, ela precisa, além de ser um sinal visualmente perceptível, atender aos requisitos de distintividade, disponibilidade, veracidade e licitude⁸ (CERQUEIRA, 2012).

Retornando à definição legal de marca, tem-se que, para este estudo, é certo que carecemos de mais elementos. Para não sedimentar um vácuo quanto a essa definição, adota-se, portanto, o conceito de marca como resultado da “apropriação de uma expressão ou símbolo visual, extraído do universo das potencialidades semiológicas um determinado complexo significativo, cujo uso torna-se exclusivo ao titular para determinados contextos” (BARBOSA, 2007).

⁷ “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”; “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.” (BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

⁸ Marca distintiva é o sinal que possui suficiente cunho característico. É o sinal que apresenta elementos que individualizam diante dos demais sinais. Novidade é aqui posta no sentido de ser diferente das demais marcas já existentes, sendo certo que essa novidade é relativa, ou seja, a novidade é restrita à especialização das atividades que uma marca identifica. A veracidade, por sua vez, nada mais é do que a transmissão do significado da marca para o consumidor de forma a não induzi-lo em erro quanto às características – como natureza, qualidade, origem ou composição – das atividades ofertadas pela marca. Por fim, a licitude está relacionada a objetos vedados por lei, na medida em que uma marca não pode afrontar as proibições legais (CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 3. ed. v. I. Parte I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 2.560).

A finalidade da marca, conforme exposto na Constituição Federal de 1988, pode ser extraída da cláusula finalística da propriedade industrial, que condiciona a sua proteção ao incentivo ao desenvolvimento econômico, social e tecnológico do país⁹ (BRASIL, 1988).

Cabe uma breve explanação acerca da justificativa constitucional para a proteção da propriedade industrial. A ordem econômica¹⁰ (GRAU, 1988) adotada na Constituição Federal de 1988 é pautada no modelo capitalista¹¹ (SILVA, 2008), cujas liberdades de iniciativa e de concorrência, assim como o direito à propriedade privada¹², devem predominar. A exceção, ou seja, a intervenção do Estado na economia, somente seria aceitável para corrigir uma falha de mercado, e de modo a atender aos interesses sociais¹³ (FIGUEIREDO, 2006). E, justamente, uma das falhas de mercado diz respeito à proteção aos direitos de propriedade industrial¹⁴ (BARNES, 2006).

Em sendo um bem imaterial, a criação intelectual é por sua natureza um bem classificado como não rival e não exclusivo. Um bem não rival é um bem cujo uso por um indivíduo não diminui a possibilidade de uso por outro indivíduo ao mesmo tempo. Já um bem não exclusivo é um bem que, por suas características, não pode ser apropriado exclusivamente por um indivíduo. Esse é exatamente o caso das marcas, que por sua natureza imaterial são um bem não rival e não exclusivo. Em outras palavras, da mesma forma que, a princípio, o uso de uma marca por alguém não diminuiria a possibilidade de seu uso por

⁹ “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)

¹⁰ Ordem econômica é “o conjunto de normas que define, institucionalmente, determinado modo de produção econômica. Assim, ordem econômica, parcela da ordem jurídica (mundo do dever ser), não é senão o conjunto de normas que institucionaliza uma determinada ordem econômica (mundo do ser)”. (GRAU, Eros Roberto. **A Ordem Econômica na Constituição de 1988**. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 53)

¹¹ “A Constituição consagra uma economia de mercado, de natureza capitalista, pois a iniciativa privada é um princípio básico da ordem capitalista.” (SILVA, José Afonso. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 30. ed. rev. amp. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 660)

¹² Obedecida a função social da propriedade, prevista no art. 5º, inciso XXIII da Constituição Federal.

¹³ “A intervenção do Estado na ordem econômica somente se legitima na realização do interesse público. Em outras palavras, somente há que falar em interferência do Poder Público no processo de geração de riquezas da nação quando esta se der nos interesses do povo, a fim de garantir a persecução do bem-estar social. No que tange à nossa atual Constituição, perfazendo-se uma exegese sistemática dos dispositivos que disciplinam a Constituição Econômica, seja em sentido material ou em sentido formal, depreende-se que a interferência do Poder Público na vida econômica da nação somente se justifica quando visa colimar fins maiores de interesse coletivo, mormente o atendimento das necessidades da população.” (FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. **Direito Econômico**. São Paulo: MP, 2006. p. 16-17)

¹⁴ David Barnes explica que a deficiência do mercado que justifica a intervenção do governo na regulação das marcas registradas é a mesma que justifica a regulação dos direitos autorais e das patentes (BARNES, David W. *A New Economics of Trademark*. **Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property**, 2006. p. 16. Disponível em: <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&context=njtip>. Acesso em: 2 maio 2019).

outros, não seria possível ao titular da marca, sozinho, criar mecanismos para impedir que terceiros se utilizem dela.

Portanto, diferentemente do que ocorre com os bens materiais, mostra-se mais difícil a defesa de bens imateriais por seu titular sem que haja o auxílio do Estado. Mediante esse raciocínio, conclui-se que a propriedade industrial não é um direito natural como pretendem alguns autores como Penrose e Machlup (1950), mas sim um direito de exclusividade criado pelo Estado ao intervir na economia com a finalidade de solucionar uma falha de mercado (BARBOSA, 2000, p. 2-4). Ressalta-se que essa falha¹⁵ (ARAÚJO, 2008) é caracterizada pela ausência de proteção natural aos bens industriais, o que impede maior eficiência econômica na alocação de recursos escassos pelo seu titular.¹⁶

É certo que os custos de cópia pelo infrator são muito menores do que os custos despendidos pelo agente criador do bem imaterial. Aquele que cria o bem imaterial teve de investir tempo e capital para sua criação, divulgação e entrada e permanência no mercado, tendo que praticar preços compatíveis para que possa recuperar seu investimento. Já aquele que se apropria indevidamente de um bem imaterial criado por outrem, leva vantagem em relação ao titular do bem, uma vez que o custo de cópia tende a ser ínfimo em comparação com o custo de criação do bem copiado.

Nesse sentido, Barbosa esclarece que a marca “desempenha papel econômico e semiológico simultaneamente, distinguindo certos valores na concorrência, diferenciando produtos e serviços, assegurando (quando registradas) um espaço de exclusão para uso do signo, permitindo (aqui, como os demais objetos da propriedade intelectual) que o investimento na criação da imagem-da-marca retorne àquele que o promoveu, em vez de ser disperso pelo uso público, não rival e não exclusivo” (BARBOSA, 2010, p. 940).

Sob esse aspecto, extrai-se que a marca, assim como os demais direitos de propriedade industrial, são direitos fundados principalmente na ordem econômica, submetendo-se aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.

Embora o papel principal da marca seja a proteção ao seu titular, não há como negar a importância de seu papel na proteção ao consumidor. Barbosa explica que o “interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor”

¹⁵ É importante corrigir essa falha de mercado, pois, em um cenário com “a deficiência de incentivos, a tendência será o subinvestimento” (ARAÚJO, Fernando. **A tragédia dos baldios e dos antibaldios: o problema econômico do nível ótimo de apropriação**. Lisboa: Almedina, 2008).

¹⁶ Na ausência de proteção, o titular da marca, em vez de investir tempo e capital em inovação e melhoria das atividades identificadas por determinada marca, teria de alocar parte de seu tempo e capital na defesa de sua marca diante dos concorrentes.

(BARBOSA, 2010, p. 940). Daí falar em dupla proteção da marca: de um lado, protege-se os interesses do titular; de outro, resguarda-se os interesses do consumidor¹⁷ (PIERANGELI, 2003).

A marca pode ser vista sob diferentes perspectivas: histórica, semiológica, jurídica, publicitária e econômica.

Sob a perspectiva histórica, o conceito de marca mais próximo do atual começou a surgir com o início do sistema capitalista, quando, diante da construção de um mercado mais complexo e expansivo do que o até então existente, houve a necessidade da criação das marcas, que passaram a designar a origem de produtos e serviços, sendo ali concebido o papel informacional da marca e o de garantia de constância da qualidade¹⁸ (BARBOSA, A., 1999).

Cabe destacar que, mesmo antes do surgimento do sistema capitalista, já se tinha notícias de signos afixados em obras artísticas e nos mais diversos tipos de produto para fins de identificação. Contudo, dentre os diferentes motivos pelos quais esses signos eram ali inseridos, o controle sobre os bens era uma das mais importantes razões (BARBOSA, A., 1999). Somente a partir do surgimento do modelo capitalista é que esses signos passam a sofrer grandes mudanças em sua forma de uso, suas funções e na necessidade de sua proteção.

Desde que sofreu uma espécie de revolução existencial, a marca foi modificando, pouco a pouco, sua forma de interação entre titular e consumidores. Já na era digital, quando a marca adquiriu uma espécie de personalidade, quase que como sua humanização, seus propósitos de vida passaram a ser novamente questionados.

Certo é que, em comparação com o período pós-estabelecimento do sistema capitalista, o enfoque sobre a marca e suas funções sofreu e vem sofrendo alterações – algumas delas tiveram sua importância reduzida, como a função de origem, e outras potencializadas, como a função publicitária.

Em um advento de globalização, marcas internacionais passaram a não mais ser produzidas por uma única fonte, e sim pelas mais diversas fontes nos mais diferentes cantos do mundo. Para grandes marcas, não mais importa tanto quem produz seu produto. Importa é o efeito associativo que a marca estampada no produto gera na mente do público. E note que

¹⁷ “[...] adverte a doutrina que, muitas vezes, sua função mediata e secundária se sobrepõe à sua função primordial, colocando o interesse do público consumidor acima dos interesses econômicos do comerciante, do industrial ou do prestador de serviços, como se a marca tivesse sido criada apenas e tão somente para proteger o consumidor.” (PIERANGELI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 80)

¹⁸ É sabido que a existência de sinais distintivos remonta a muito antes do início do sistema capitalista. Esses sinais distintivos eram usados de modo e por razões diversas: um dos principais motivos era o controle (BARBOSA, Antonio Luis Figueira. **Marcas e outros signos na realização das mercadorias**. In: **Sobre a proteção do trabalho intelectual**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999).

nem mesmo é necessário falar em *consumidor*, e sim em *público*. É esse o novo papel exercido pela marca: o de sedução.

A função distintiva praticamente ganhou outra conotação¹⁹. Em vez de distinguir um produto e serviço quanto à sua origem, aproximou-se bem mais da função publicitária para servir como força atrativa, por exemplo.

Na era das redes sociais, a marca não só interage com o público, mas serve também de norte para ele. Hoje, as marcas têm valores em torno de si, o que atrai a atenção do público que se identifica com eles; assim, a marca passa a ser alvo de desejo de consumo e de associação com a imagem de quem consome.

Uma das primordiais funções marcárias e que parece ter se mantido intacta ao longo de todo esse tempo é a função econômica. Essa função também está muito relacionada com o fundamento para a coibição de atos de concorrência desleal, sendo, certamente, um dos principais e incontestáveis fundamentos para a existência do sistema de proteção marcária²⁰ (LANDES; POSNER, 1987, p. 265-309).

Nesse sentido, a própria legislação foi construída harmonicamente de modo a estabelecer de forma integrada a proteção à marca e à concorrência leal, fornecendo, com isso, instrumentos para que os operadores do direito resguardem de maneira mais eficiente esses bens em face de terceiros infratores.

Dito isso, é possível conceber que a racionalidade do sistema marcário pode ser construída a partir do entendimento das razões para a existência desse instituto do direito. Portanto, a compreensão desse sistema de proteção parte do entendimento acerca das funções da marca.

Para tanto, visto do prisma do ordenamento jurídico brasileiro, a primeira concepção a ser absorvida diz respeito à resposta a seguinte pergunta: Por que a marca deve ser protegida?

Surge daí a já citada cláusula finalística da propriedade industrial, na qual a marca está inserida. A resposta é dada no próprio texto constitucional: a marca serve para estimular o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do país.

Contudo, as razões para a existência da proteção marcária são mais complexas do que sugere a abstrata cláusula finalística. Nesse sentido, podemos citar, ao menos, quatro funções exercidas pela marca: distintiva, qualitativa, publicitária e econômica (GONÇALVES, 2003).

¹⁹ Essa afirmação varia por tipo, tamanho, localidade e características de cada mercado. Para certos tipos de mercado, a origem ainda faz toda a diferença no peso dado pelo consumidor no momento de sua escolha.

²⁰ Landes e Posner acreditam que o fundamento para a existência do Direito Marcário se aproxima mais da concorrência desleal do que do próprio da propriedade intelectual (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.)

Moro defende que a função distintiva é a principal função da marca. Ao contrário das demais funções, alega que esta deverá estar necessariamente sempre presente na marca (MORO, 2003). No mesmo sentido, Schmidt trata essa função como basilar, explicando que “a distintividade é tão essencial à marca que é revelada por sua própria definição” (SCHMIDT, 2013, p. 49).

Mas o que é essa função tão importante?

Gonçalves entende que a função distintiva serviria para identificar a proveniência dos produtos e serviços, atuando como um meio de indicar sua origem (GONÇALVES, 2003). Sob essa perspectiva, a “distintividade da marca estaria a serviço, portanto, de uma vinculação subjetiva com seu titular” (SCHMIDT, 2013, p. 49).

Há quem pense de forma contrária, entendendo que a função distintiva não estaria relacionada à subjetividade, afastando assim a sua relação com a indicação de origem. Segundo esse outro entendimento, a marca deveria identificar objetivamente produtos e serviços em si, distinguindo-os dos demais. Em outras palavras, a marca deve ser distintiva em relação a outras marcas para assinalar produtos e serviços idênticos, semelhantes ou afins, resguardando primeiramente a posição concorrencial do titular da marca e, por último, protegendo o consumidor.

Schmidt esclarece que a “concepção objetiva tem melhor fundamentação do que a concepção subjetiva, que na verdade confunde a função distintiva da marca com a outra função, igualmente desempenhada por ela, de indicação da origem do produto”. Além disso, a concepção subjetiva não explicaria “o uso de marcas diferentes em produtos provenientes da mesma origem” (SCHMIDT, 2013, p. 49).

Se no passado a função distintiva da marca comportava a identificação quanto à origem dos produtos e serviços, no mundo atual, com licenciamentos de marcas e crescimento das franquias, a indicação de origem não mais está necessariamente vinculada à função distintiva.

Nesse sentido, Ascensão explica que “é corrente colocar como função originária da marca a de indicar a origem do produto; [...] hoje este entendimento é insustentável [...] se se admite que se concedam licenças de utilização da marca a várias entidades [...]. A marca deixou de dizer seja o que for sobre a origem do produto”, e conclui que “há que distinguir função de determinação de origem e função distintiva” (ASCENSÃO, 2002).

Portanto, parece que a distintividade da marca está muito mais ligada à proteção de uma posição concorrencial do que propriamente à função de origem. Essa é a concepção de Barbosa ao lecionar que a marca serve para “identificar a sua origem e distinguir a atividade

empresarial em face dos competidores” (BARBOSA, 2008). Afirma ainda que “a origem a que se refere o direito de marcas é simplesmente o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca” (BARBOSA, 2007).

Por fim, Ascarelli diz que a proteção da marca não é nem um prêmio pelo esforço de criação intelectual, nem um prêmio pelos investimentos em publicidade, mas sim um instrumento para diferenciação concorrencial que tem como último fundamento a proteção dos consumidores e, por isso, a função de distintividade que a marca cumpre (ASCARELLI, 1961, p. 438).

Outra importante função da marca é a função qualitativa.

Schmidt ensina que há determinados casos em que a marca é dispensável, como em verduras, legumes e frutas, ou até mesmos em produtos baratos, a exemplo daqueles vendidos em lojas de R\$ 1,99. Nesses casos, a escolha do consumidor não é atrelada a uma marca, já que não há informação acerca da qualidade e das características do produto a ser transmitida, e sim a inspeção unitária de cada produto (SCHMIDT, 2013, p. 59).

A função de qualidade da marca está conectada não ao grau de qualidade em si do produto, mas sim ao da consistência, ao da continuidade das mesmas características qualitativas do produto ao longo do tempo. A qualidade deve ser entendida como sinônimo de perpetuidade do nível do produto, de modo a não frustrar a confiança do consumidor que, uma vez tendo experimentado e gostado, adquire-o novamente, alimentado da expectativa de encontrar as mesmas características na nova unidade. Portanto, essa função serve como instrumento de formação e consolidação do elo de confiança entre produtor e consumidor.

Em que pese as duras críticas de Ascensão ao tratar de rechaçar a função qualitativa da marca, por entender que “a marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade, [...] a qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos [...]. Não há pois também uma função de garantia” (ASCENSÃO, 2002), é certo que, embora não haja reflexos jurídicos no campo dos direitos industriais, o desrespeito à função de garantia poderá afetar a relação entre o titular da marca e seus consumidores, como uma espécie de quebra de contrato. Desse modo, os consumidores poderão deixar de consumir aquele bem, gerando efeitos tão danosos quanto uma condenação jurídica.

Por fim, Barbosa reafirma que a função qualitativa não é compulsória, já que a marca “pode ser vendida, transferida, licenciada, sem vínculo a um produto qualitativamente definido”, e lembra ainda que outros fatores “podem interferir na perda de qualidade de um produto marcado” (BARBOSA, 2008).

Portanto, a função de qualidade da marca está associada ao imaginário do consumidor de que o produto ou serviço identificado por uma determinada marca sempre apresentará as mesmas características que o mesmo sempre encontrou em suas experiências passadas com esta mesma marca.

No que concerne à função publicitária, ela é hoje, senão a principal função marcária, a que mais ganha espaço diante das circunstâncias fáticas: a marca se autopromove e deve preservar o conceito e a imagem criados em torno dela e junto ao público.

Barbosa assegura que a marca, “além de poder também identificar a origem e distinguir a oferta do agente econômico entre as demais, deve incitar o consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular” (BARBOSA, 2008). Por sua vez, Schmidt afirma que “a marca equivale a uma mensagem publicitária, mesmo quando desacompanhada de qualquer slogan”, como uma espécie de “diálogo entre a marca e o consumidor” (SCHMIDT, 2013, p. 67).

A função publicitária é a função de apelo de venda que uma marca carrega consigo, fruto de sua imagem, seja pelo investimento em publicidade, em qualidade dos produtos e serviços, em preços, seja pela inovação ou pelos conceitos, ideais e valores aglutinados em torno dela.

Em outras palavras, é pelo papel de autopromoção exercido pela marca por si só, ao criar “um fenômeno psicológico, [que] o consumidor estabelece uma ligação perfeitamente perceptível aos olhos do espectador, entre o produto e a marca que o designa [...] a ponto de constituir um fato de promoção de vendas” (PIERANGELI, 2003).

Note que, embora a notoriedade da marca não seja condição primordial para o exercício da função publicitária, quanto maior é seu conhecimento e aceitação pelo público, maior é a capacidade atrativa que a marca exercerá sobre ele.

Cabe ainda destacar que a função publicitária é cristalizada em regras que “permitem a qualquer comerciante divulgar a marca das mercadorias que tem à venda, sem precisar para tanto de anuência prévia do fabricante do produto, permitem ao titular da marca se opor às formas de comercialização que agridam a imagem da marca e que reprim[a]m o aproveitamento parasitário das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas, para evitar que sua força publicitária se dilua” (SCHMIDT, 2013, p. 70).

Por último, mas não menos importante, tem-se a função econômica da marca como uma das principais razões que justificam a manutenção do sistema marcário desde a sua concepção até os dias atuais.

É natural que fabricantes e vendedores ou prestadores de serviços possuam um conhecimento muito maior em torno da real qualidade e das características de seus bens quando comparados aos consumidores. Isso decorre do fato de deterem grande parte das informações sobre tais bens, enquanto os consumidores têm muito pouco ou quase nenhum tempo para estudar e testar todos os bens de consumo similares à sua disposição. A esse fenômeno é dado o nome de *assimetria da informação*.

Imagine um cenário em que um consumidor deseje adquirir um produto em específico que cumpra determinada função e que seja importante para ele. Ao se dirigir a um supermercado, ele se depara com dez produtos que cumprem funções similares. Num mundo sem sinais distintivos, ele seria compelido a testar todos os produtos para saber qual é o melhor. Imagine agora que, depois de um mês, esse mesmo consumidor retorne ao mesmo mercado desejando adquirir o mesmo produto que o satisfaz da última vez. Como vai identificá-lo sem a existência de sinais distintivos? Gastará novamente tempo e esforço para satisfazer suas necessidades e encontrar o mesmo produto com que teve a experiência positiva.

A marca, assim como outros sinais distintivos que servem para diferenciar determinados produtos e serviços de outros, responde ao problema da assimetria da informação, dando ao consumidor maior segurança na identificação das qualidades e das características, economizando tempo e esforço para sua satisfação.

Por outro lado, diante da possibilidade que o ofertante do bem passa a ter para criar uma conexão mais forte fidelizando consumidores, gera-se um estímulo à melhoria e manutenção da qualidade daquele bem.

Assim é que, dentre as principais razões econômicas para a existência da marca, estão a redução de esforços de busca do consumidor e a criação de incentivos para que o titular da marca invista e mantenha a qualidade de seus produtos e serviços (LANDES; POSNER, 1987, p. 265-309). Portanto, a existência da marca se justifica do ponto de vista do benefício tanto ao consumidor, pela redução dos custos de transação²¹, quanto ao titular da marca, pelo incentivo ao investimento.

Note assim que surge um ciclo que passa a ser retroalimentado. Ao passo que o titular do bem ofertado investe em inovação, comunicação e relacionamento com os consumidores, melhoria na qualidade do bem, melhoria no processo de produção para diminuição dos custos de produção e, conseqüentemente, do preço final do produto, ele tende a maximizar os lucros

²¹ Custos de transação são os custos envolvidos na realização e conclusão de um negócio. Quanto menores os custos de transação, maior a economia e, conseqüentemente, o ganho das partes envolvidas no negócio.

com as suas vendas, investindo mais, lucrando mais, e assim sucessivamente²² (ECONOMIDES, 1998, p. 526).

A marca é assim um instrumento de garantia da “possibilidade do retorno do investimento que se fez em qualidade, publicidade, ou em ambos os itens” (BARBOSA, 2008). Por essa razão é que se considera que a marca primeiro tutela o interesse do titular, na forma do retorno ao investimento, e depois o interesse do consumidor, na forma de informação para sua escolha (BARBOSA, 2008).

1.1.2 Breve explanação acerca da repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário

Conforme visto, é sabido que o ordenamento jurídico brasileiro é pautado por princípios ligados à liberdade, seja de iniciativa ou de concorrência. A liberdade de iniciativa é o direito assegurado a todos os indivíduos de “lançarem-se ao mercado da produção de bens e serviços por sua conta e risco” (BASTOS, 1990, p. 16). Entende-se o direito da livre escolha de iniciar a gestão de uma atividade econômica. Por sua vez, a liberdade de concorrência é “uma liberdade privada e se apresenta dotada de caráter positivo, expressando-se como direito a que o abuso (deslealdade) da liberdade de comércio e indústria não comprometa o funcionamento regular dos mercados” (GRAU, 1993, p. 126). A liberdade de iniciativa e de concorrência são princípios constitucionais complementares, já que garantem aos cidadãos o direito a ingressar e a permanecer no mercado, competindo livremente por consumidores, sendo-lhes assegurado que os demais competidores não atuam de forma desleal, sob pena de coerção estatal.

Cerqueira resume a necessidade de intervenção estatal para coibir abusos de direito que afrontem a liberdade de concorrência:

A livre concorrência econômica é consequência da liberdade de comércio e indústria, e age como elemento do progresso econômico de cada país. Mas degenera, transformando-se em agente perturbador desse progresso, quando os comerciantes e industriais, no afã de vencerem seus competidores, lançam mãos de práticas e métodos ilícitos ou desleais. Daí a necessidade da intervenção do Estado para regulamentar a concorrência, coibindo os abusos da liberdade individual e mantendo a livre concorrência dentro de seus limites naturais. (CERQUEIRA, 1982, p. 9)

²² Nicholas Economides explica justamente que a razão para a existência da marca e sua é facilitar a tomada de decisões do consumidor, o que criará incentivos para empresas produzirem produtos de qualidade desejáveis (ECONOMIDES, Nicholas S. The Economics of Trademarks. **78 TRM**, 1998. p. 526. Disponível em: http://www.stern.nyu.edu/networks/Economides_Economics_of_Trademarks.pdf. Acesso em: 2 maio 2019)

Dito isso, para compreender o que vem a ser concorrência desleal e para elucidar a necessidade de sua repressão, faz-se necessário dominar os conceitos de *concorrência* e de *deslealdade*.

Concorrência pode ser definida como uma “disputa, em condições de igualdade, de cada espaço com objetivos lícitos e compatíveis com as aspirações nacionais”, ou seja, “consiste, no setor econômico, na disputa entre todas as empresas para conseguir maior e melhor espaço no mercado” (BARBIERI FILHO, 1984, p. 119-120). A concorrência nada mais é do que a competição simultânea por consumidores de produtos ou serviços iguais, semelhantes ou substituíveis entre si, dentro de um mesmo espaço geográfico. Assim, a concorrência pressupõe a necessária existência dos seguintes elementos: agentes econômicos, consumidores, oferta de bens ou serviços que guardam relação entre si e espaço temporal e geográfico. Presentes todos esses elementos, pode-se afirmar que há concorrência.

O economista Jesús Huerta de Soto define a concorrência da seguinte forma:

A concorrência é um processo dinâmico que envolve rivalidade. Trata-se de um processo dinâmico em que empreendedores rivalizam entre si para descobrir oportunidades de lucro e se aproveitar delas antes que outros empreendedores o façam. O objetivo de um empreendedor é descobrir, antes dos demais, oportunidades latentes de lucro que existem no processo empresarial. Uma vez descoberta uma oportunidade de lucro, ele terá de atuar em harmonia com outros empreendedores — pois o mercado é uma rede de trocas altamente complexa e interativa — para se aproveitar dela. Por isso, diz-se que a concorrência é um processo de emulação, um processo em que se busca superar seus rivais, em todos os âmbitos, criando e se aproveitando de oportunidades de lucros antes deles. (SOTO, 2014)

Uma vez caracterizada a concorrência, a segunda questão que se impõe refere-se a analisar os limites entre uma relação concorrencial leal e uma desleal.

Ulhôa expõe a dificuldade de diferenciar lealdade e deslealdade na concorrência, já que “em ambas, o empresário tem o intuito de prejudicar concorrentes, retirando-lhes, total ou parcialmente, fatias do mercado que haviam conquistado”. Explica que a “intencionalidade de causar dano a outro empresário é elemento presente tanto na concorrência lícita como na ilícita”, assim como as suas consequências, que seriam “a alteração nas opções dos consumidores”, e conclui que “são os meios empregados para a realização dessa finalidade que as distinguem”, pois “há meios idôneos e inidôneos de ganhar consumidores, em detrimento dos concorrentes” (ULHÔA, 2008, p. 191).

Barbosa ensina que a deslealdade é o abuso do direito de liberdade. É também a imprevisibilidade do comportamento concorrencial²³ (BARBOSA, 2011). Mas não é toda e qualquer imprevisibilidade que é desleal – apenas a imprevisibilidade ilícita. Nesse sentido, o autor esclarece que “não é ilícita a imprevisibilidade decorrente do risco natural do negócio, como também não é a resultante de mutações do paradigma concorrencial por meio de inovação, em suas várias formas técnicas, de mercado e de organização” (BARBOSA, 2011).

Dessa forma, todo o comportamento concorrencial que fuja do comportamento normal daquele mercado específico causando desordem pode ser caracterizado como desleal. A apuração da deslealdade na concorrência deve ser pautada em parâmetros fáticos, e segundo as características que permeiam aquele mercado específico. Por sua vez, a lealdade é justamente o padrão de conduta esperado dos agentes atuantes num determinado mercado²⁴ (BARBOSA, 2011).

A disputa por consumidores é saudável e deve ser estimulada. A concorrência é a forma de ganho da sociedade, já que na situação hipotética do mercado em equilíbrio, a concorrência tende a gerar melhores bens e serviços por menores preços, impulsionando ainda a busca pela inovação como forma de superar os concorrentes.

Todavia, essa disputa deve ser lícita e se basear unicamente na eficiência de cada agente econômico. A disputa da clientela é a finalidade de qualquer concorrência; portanto, “na concorrência desleal a ilicitude repousa na deslealdade do meio utilizado e não propriamente no fim visado” (SCHMIDT, 2016), fim este que nada mais é do que obter parcela do público do concorrente.

Aquele agente que “concorre criando barreiras aos seus competidores, ou iludindo o público quanto à origem de produtos e de serviços, não usa da sua própria eficiência”. O ato que leva “[à] ilusão do consumidor mediante a exploração de imagem ou prestígio alheio é desleal” (BARBOSA, 2011). Schmidt (2016) explica que a concorrência desleal “configura

²³ O autor explica a “natureza de deslealdade como a de um ato excessivo no exercício de uma liberdade”, e que “se manifesta aos sentidos simplesmente como uma imprevisibilidade de comportamento concorrencial”, sendo ainda “uma desordem, a violação de uma ordem no sentido de regularidade e previsibilidade de comportamentos” (BARBOSA, Denis Borges. **A concorrência desleal e sua vertente parasitária**. 2011. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf. Acesso em: 2 maio 2019).

²⁴ “Presume-se que cada concorrente haja em um exercício legal e honesto do direito próprio, entendendo-se como tal o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios. Assim, não é a lei que define os limites da concorrência, mas as práticas, localizadas no tempo, no lugar e no mercado específico, dos demais concorrentes, que vão precisar o que é lícito ou ilícito. Quando cada concorrente entra em um mercado específico, encontra aí certos padrões de concorrência, mais ou menos agressivos, que vão definir a margem de risco. Embora os padrões possam alterar-se com o tempo, ou conforme o lugar, há padrões esperados e padrões inaceitáveis de concorrência. Dentro de tais padrões, pode-se formular uma expectativa razoável de receita futura.” (Op. Cit.)

um abuso do direito de concorrer, mas sua ilicitude decorre não só do exercício abusivo da livre iniciativa, mas da lesão que tal conduta causa ao aviamento alheio”.

Entendidas as definições de concorrência e de deslealdade, é possível conceituar o que vem a ser a concorrência desleal, avaliando a junção desses dois termos. Barbosa define a concorrência desleal como “o comportamento imprevisível do agente econômico, segundo o parâmetro das informações de acesso comum a todos os agentes, excetuando o exercício normal da atrição concorrencial e as mutações do contexto concorrencial resultantes da inovação” (BARBOSA, 2011). Requião defende que os atos de concorrência desleal podem ser divididos em atos tendentes a causar confusão, desvio de cliente e contrários à moral (REQUIÃO, 1998, p. 316). Bittar (1985) entende que, para a caracterização da concorrência desleal, não se faz necessária a presença do dolo e da fraude, bastando a culpa do agente econômico infrator. Também desnecessária seria a verificação do dano em concreto, sendo suficiente o simples risco de dano na conduta desleal. Por sua vez, advoga que seria preciso a colisão de interesses, a qual chama de *identidade do negócio*, com mesma abrangência territorial e competição em potencial pela mesma clientela, além, é claro, de práticas concorrenciais à margem da moral ou que afrontem normas legais.

Pode-se extrair da posição de Bittar que o dano não precisa ser consumado para a configuração da concorrência desleal, bastando, para que esse ato seja enquadrado como concorrência desleal, que a conduta ilícita caracterize o risco ou perigo de causar dano.

A repressão à concorrência desleal não é somente amparada pelo Direito Penal, mas também constitui ilícito no campo civil. Schmidt advoga que “a reprodução ou imitação de marca alheia registrada é um dos meios fraudulentos mais empregados para desviar para si a clientela amealhada por outro empresário”, sendo seu resultado “uma sobreposição de ilicitudes, pois quem contrafaz um registro de marca alheio também concorre deslealmente com o titular lesado” (SCHMIDT, 2016).

Pierangeli coaduna com o entendimento de que a concorrência desleal existe como ilícito civil e penal:

[m]uitas vezes, essa concorrência ganha contornos de extrema deslealdade, mediante a utilização de expedientes que podem alterar a igualdade da competição e conduzir o embate para o terreno da ilicitude, penal ou civil. [...] É lógico que a ilicitude penal reclama a tipificação das condutas que a lei cataloga [...]; de qualquer maneira, num e noutro caso, temos a competição desonesta, totalmente afastada da transparência que a doutrina reclama no âmbito da concorrência, que é denominada, na língua portuguesa, concorrência desleal, mas só no último caso, com a tipificação, ingressa a conduta no campo da criminalidade. (PIERANGELI, 2003, p. 270)

A Lei da Propriedade Industrial, em seu art. 209, confere ao titular de direito lesado por conduta de concorrência desleal o direito à indenização²⁵ (BRASIL, 1996). Importante é destacar que a concorrência desleal no direito brasileiro não é só tida como crime, mas também como ilícito civil, e que demanda sua repressão de igual forma. Diferentemente de crime, cuja conduta deve estar tipificada, a caracterização de ato de concorrência desleal como ilícito civil não precisa estar descrita exatamente em uma norma legal.

Cerqueira embasa esse entendimento ao falar em concorrência desleal específica e genérica, ou, ainda, em concorrência desleal e concorrência ilícita:

Toma o nome de específica, quando se refere a certos atos, particularmente graves, que a lei considera crimes, subtraindo-os à teoria da concorrência desleal. [...] Diz-se genérica quando se trata de fatos não previstos nessas leis, caindo assim, sob o domínio do direito comum. Diversos autores estabelecem, ainda, diferença entre as expressões concorrência desleal e concorrência ilícita, distinção mais teórica do que prática, sobretudo em nosso direito: a concorrência desleal supõe a má-fé ou intenção fraudulenta, ao passo que a concorrência ilícita resulta da negligência ou imprudência. (CERQUEIRA, 2010, p. 280-281)

Há ato de concorrência desleal quando o agente econômico tenta obter vantagem de algo para o qual não contribuiu com esforço próprio, sendo tal vantagem derivada da confusão ou associação à imagem de concorrente aos olhos do público. Nesses casos, visando reduzir esforços em investimento e trabalho, busca-se aproveitar o esforço do concorrente, desviando-lhe a clientela.

Confundir-se com a imagem, o prestígio e a boa fama construída pelo concorrente por meio de reprodução ou imitação de sinais distintivos é prejudicial ao sistema de proteção dos bens industriais. Essa confusão ou associação proposital para atrair a atenção do público é inaceitável, uma vez que atenta contra a finalidade da proteção tanto marcária quanto concorrencial. É o que ensina Cerqueira:

Entre os meios de criar confusão com os produtos ou artigos de um concorrente, acode a ideia, desde logo, o uso de sinais distintivos idênticos ou semelhantes aos que os assinalam. Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação. Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos concorrentes. (CERQUEIRA, 2012)

²⁵ “Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.” (BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

O fundamento para a repressão à concorrência desleal se baseia justamente na proteção à eficiência que a competição leal apresenta a todos os atores, sejam concorrentes ou consumidores.

Em que pese a repressão à concorrência desleal “defender e regular primariamente as relações entre as empresas na economia de mercado, ela exerce uma função secundária de proteção ao consumidor, em situações em que este corre risco de ser confundido e enganado por práticas de concorrência desleal” (BARBOSA, 2011). Portanto, assim como ocorre na marca, a concorrência desleal também visa tutelar o consumidor, ainda que de forma indireta.

A flagrante imitação de sinais distintivos acarreta o desvio de clientela e prejuízos potencialmente graves ao titular desses sinais, que em geral investe recursos financeiros consideráveis no lançamento de suas atividades, o que é especialmente custoso nos dias atuais, quando empreendedores enfrentam dificuldades notórias para a sobrevivência de seus negócios. A conduta em questão configura ainda propósito de enriquecimento ilícito e deveria ser cessada com urgência para que não permaneça causando os prejuízos que já vêm ocorrendo desde o início da violação.

Outro ponto importante a ser destacado é o aproveitamento parasitário, espécie de concorrência desleal²⁶ (BARBOSA, 2011), mas que, diferentemente da concorrência desleal propriamente dita, não visa obter vantagem direta do competidor. Mesmo que não haja o elemento da concorrência, o aproveitador, também chamado de parasita, deve ser combatido devido ao risco de prejuízo ao caráter distintivo da marca, além de gozar de vantagem indevida pela associação à imagem e ao prestígio do titular da marca parasitada.

O aproveitamento parasitário consiste numa “conduta desleal realizada por um empresário contra agente econômico que não é seu concorrente”, caracterizando-se “na obtenção de vantagens indevidas mediante utilização de bens integrantes do ativo imaterial de uma empresa com a qual o ‘parasita’ não dispute o mercado”, sendo uma de suas formas mais comum “aquela na qual o empresário faz uso de elementos de identificação – especialmente de marcas registradas e nomes empresariais famosos – de empresa não concorrente, para caracterizar os seus próprios negócios” (NEUMAYR, 2010, p. 7).

Parasitismo é, assim, a utilização por alguém da boa fama de outrem com a finalidade de conseguir vantagem econômica indevida em mercado no qual o titular da marca não compete. Portanto, o parasitismo tem como alvo principal marcas notórias e bem aceitas pelo público geral, buscando-se uma associação com elas.

²⁶ “O parasitismo sempre será concorrência desleal, quando constatado nesse ato o potencial de confusão ou indevida associação entre produtos, serviços e estabelecimentos de origens distintas.” (BARBOSA, 2011.)

Se não há o risco de confusão, em razão de as atividades do parasita e do titular da marca não serem idênticas, é inegável ao menos a presença do risco de associação. Esse risco é agravado quanto maior for o grau de fama e distintividade da marca violada, justamente o que ocorre com as marcas notórias²⁷ (BRASIL, 1996; BARBOSA, 2006)²⁸.

Nesse sentido, esclarece-se o que vem a ser marca notória e seu efeito imediato: “Notoriedade é magia, e magia é a capacidade de criar o efeito sem a causa, produzindo do nada. Notória a marca, sua utilização impregna de magia qualquer produto, tornando-o vendável. A vendabilidade do produto emerge do poder de distinguir, do poder de atrair o público” (CORREA, 1998).

Já nas palavras de Barbosa, marca notória seria:

A marca cujo poder de identificação e atração constitui um valor econômico realizado, e que, no dizer de Pillet, pertence ao vocabulário dos consumidores e lhes permite trocar experiência a respeito dos produtos identificados, é a chamada “grande marca”. Quando, em virtude de seu prestígio, a marca tem poder evocativo que ultrapassa os limites de seu mercado, setorial ou geográfico, tem-se a “marca notória”. (BARBOSA, 2006, p. 119)

A despeito do enriquecimento sem causa pelo parasita, a marca notória merece proteção para evitar o desfazimento da sua boa fama e o enfraquecimento do poder distintivo da marca. Além disso, a legitimação do uso pelo parasita de marca notória impediria ao titular da marca notória a ampliação do uso da marca para outras atividades (BARBOSA, 2006, p. 122-123).

Note-se que, no aproveitamento parasitário, a associação é mais comum do que a confusão. Enquanto na confusão o consumidor toma um produto ou serviço pensando ser outro, na associação o consumidor é atraído a adquirir determinado produto acreditando ser da mesma origem de outro já conhecido.

²⁷ Marca notória é um conceito mais amplo que engloba todas as marcas famosas e conhecidas pelo público, independentemente da sua condição jurídica, não precisando se enquadrar nas definições legais de marca de alto renome e marca notoriamente conhecida: “Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”; “Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil” (BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF).

²⁸ Barbosa (2006) cita critérios objetivos presentes na Lei de Marcas dos Estados Unidos da América quanto ao signo que pode ser enquadrado como marca notória, além de determinações do Comitê de Marcas Notórias da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI. Dentre os parâmetros objetivos, destacam-se: o grau de distintividade da marca; a duração do uso da marca; a extensão da publicidade da marca; a extensão geográfica do uso da marca; os canais em que a marca é comercializada; o grau de reconhecimento da marca; a extensão do uso de marcas similares por terceiros (BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. 2006. p. 123-124. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/tesetoda.pdf>. Acesso em: 2 maio 2019.)

1.1.3 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)²⁹.

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).

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

²⁹ 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-semelhancas/>. Acesso em: 2 maio 2019).

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 copador 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, esvazia-se, 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 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)³⁰ 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 denegrimiento 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.

³⁰ “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)

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 melhor o atenderá. Esses são os custos de transação, fenômeno que se traduz, ao final, em ineficiência econômica³¹.

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 Consumidor³² (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.

³¹ 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).

³² “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)

A repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário é de suma importância para manter intactos os princípios 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 para a proteção marcária, em especial suas funções, 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).

1.2 HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE A MARCA E A CONCORRÊNCIA DESLEAL

Antes de adentrar os fatos históricos e a análise da legislação brasileira sobre marca e concorrência desleal, cumpre tecer alguns esclarecimentos históricos prévios ao surgimento desses dois institutos do direito.

O lento e gradual processo de passagem da Idade Média para a Idade Moderna, ocasionado pelos mais diversos fatores (HEILBRONER, 1996)³³, fez com que houvesse mudanças estruturais significativas na sociedade. Naquele tempo não havia uma clara separação entre o mundo dos negócios e a visão política, social e religiosa. A estrutura social e política da época impôs o trabalho ou pela perpetuação da tradição ou pelo uso da força. Aliado a isso, a religião, que ocupava grande espaço, desencorajava o espírito para os

³³ Heilbroner destaca os seguintes fatores preponderantes: emergência gradual das unidades políticas – Estado/Nação; encorajamento da exploração e aventura no estrangeiro, a exemplo das grandes navegações e colonizações; decadência do espírito religioso e ascensão do protestantismo; ganho de importância dos mercadores em relação à nobreza (HEILBRONER, Robert. **A história do pensamento econômico**. São Paulo: Nova Cultural, 1996).

negócios, já que predominava o pensamento de que a vida terrena era apenas uma passagem para a vida eterna. Dessa forma, o trabalho não significava um meio para uma finalidade, mas um modo de vida por si só, de modo que não havia qualquer estímulo aos negócios (HEILBRONER, 1996).

Com o início da ruptura dessa ligação, passa a existir a noção de ganho pessoal, ou seja, de lucro. Esse novo sistema de mercado se caracteriza como um arranjo em que cada indivíduo é livre e impulsionado pelo seu desejo de vantagem econômica. É a partir do nascimento e do início do desenvolvimento do capitalismo – sistema baseado no direito à propriedade privada, na acumulação de capital e segundo o qual o indivíduo livre move-se conforme seu desejo de vantagem econômica – que a marca e a repressão à concorrência desleal começam a surgir e a ganhar as formas como hoje as conhecemos.

Muito embora a existência de sinais distintivos datarem de muito tempo antes do surgimento do capitalismo, suas funções e as razões de sua existência eram diversas das presenciadas após o início do sistema de mercado. Foi com o capitalismo que a marca efetivamente passou a identificar a origem dos produtos e serviços, exercendo algumas funções novas, como a distintiva, a informacional e a qualitativa (BARBOSA, A., 1999). Mais tarde, a marca veio a exercer outras funções, a exemplo da publicitária e da econômica. Carvalho defende que a marca atua hoje como um importante instrumento de comércio e concorrência (CARVALHO, 2009).

Portanto, tem-se o início do capitalismo como marco histórico para o surgimento da marca e da sua proteção. É justamente pelo estabelecimento da economia de mercado aliado aos direitos de propriedade industrial, em especial de marca, que surge a defesa da concorrência.

Tal como ocorreu com a marca, também houve alteração dos fundamentos da existência do direito da concorrência. Se no início tal direito teria surgido fortemente ligado à proteção da propriedade industrial, passando depois a proteger a posição concorrencial, atualmente a tutela estaria motivada muito mais pelo interesse social dos consumidores e da manutenção da ordem de mercado como livre e competitiva (BAPTISTA, 1996).

Não é certo onde e quando surgiu a defesa da concorrência, mas tende-se a apontar como marco inicial as revoluções industriais e a Revolução Francesa, período em que houve grande impulso da competição entre agentes econômicos. Contudo, as leis de concorrência só vieram a ser elaboradas pelos países no final do século XIX.

Domingues explica que, pouco antes das leis de defesa da concorrência, as leis de marcas ao redor do mundo começaram a surgir em meados do século XIX, em advento ao

avanço do sistema capitalista (DOMINGUES, 1984). Esse fato também foi vivido pelo Brasil, que no final do século XIX presenciou ao mesmo tempo o surgimento das indústrias brasileiras e da legislação marcária.

A primeira lei que versa sobre direitos a bens imateriais no Brasil foi o Alvará de 28 de janeiro de 1809, que estabelecia a proteção de invenções da indústria e de criações intelectuais. No entanto, não havia qualquer previsão de proteção à marca ou a repressão à concorrência desleal. De igual modo, a Constituição de 1824, a primeira das sete constituições brasileiras, já sob o Império, em seu art. 179, inciso XXVI, assegurou a propriedade sobre as invenções, mas sem tratar da marca ou da concorrência desleal³⁴ (BRASIL, 1824). O primeiro dos três códigos penais brasileiros, o Código Penal de 1830, também era silente quanto ao tratamento desses temas.

A marca somente veio a ser protegida de fato no Brasil por meio do Decreto nº 2.682 de 23 de outubro de 1875, que não só reconheceu o direito à marca como também consagrou o sistema atributivo de direito e tipificou como crimes as infrações à marca. As marcas passaram a ser protegidas perante as juntas comerciais de cada local.

O nascimento da primeira legislação marcária foi impulsionado pelo caso judicial conhecido como “Caso Areia Preta”, que tramitou no Tribunal da Bahia e para o qual acabou sendo negada a tutela autoral, sob o fundamento de que não havia, até então, a previsão de crime para a usurpação de marca³⁵ (BARBOSA, R. 1984, p. 16).

Dessa forma, tendo por base a legislação francesa, foi aprovada a primeira lei de marcas no Brasil. Destaca-se que, nessa época, as leis marcárias já existiam em países como a França, em 1857, o Reino Unido, em 1862, e os Estados Unidos, em 1870.

Mediante a Convenção da União de Paris – CUP de 1883, da qual o Brasil fez parte, os países signatários acordaram a proteção aos direitos de propriedade industrial, ganhando ainda mais destaque a pauta da proteção à marca. Ainda não foi nessa oportunidade que se consolidou a proteção contra a concorrência desleal, que somente passou a constar

³⁴ Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império [...]. XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização (BRASIL. Constituição [1824]. Constituição Política do Império do Brasil, de 25 mar. 1824).

³⁵ O caso judicial interposto por Meuron & Cia. contra Moreira & Cia. discutia a violação à marca “Rapé Areia Preta” mediante o uso da marca “Rapé Areia Parda”. Em que pese a procedência da ação em primeira instância, a decisão foi posteriormente revertida por inexistir norma de proteção à marca no ordenamento jurídico da época (BARBOSA, Rui. **Obras completas de Rui Barbosa**. v. II, 1872-1874, tomo I, Trabalhos Jurídicos. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura/Fundação Casa de Rui Barbosa, 1984. p. 16. Disponível em <http://www.docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=ObrasCompletasRuiBarbosa&PagFis=3375>. Acesso em: 2 maio 2019).

expressamente no texto de revisão aprovado no encontro de Bruxelas, em 1900, na ocasião da terceira revisão do acordo³⁶. As normas estabelecidas na CUP em 1883 foram incorporadas internamente no Brasil por ocasião da aprovação do Decreto n° 9.233 de 28 de junho de 1884, o que alterou dispositivos contrários presentes na 1ª Lei de Marcas Brasileira, o já mencionado Decreto n° 2.682, de 1875.

Por sua vez, logo adiante, em 1887, foi aprovada o que pode ser considerada a 2ª Lei de Marcas Brasileira, o Decreto n° 3.346, de 14 de outubro de 1887, ocasião em que foram efetivamente elaboradas normas em conformidade com as regras estabelecidas na CUP de 1883.

Já o 2º Código Penal Brasileiro, o Decreto n° 847, de 11 de outubro de 1890, passou a tipificar como crime violações à marca, inclusive com previsão como crime de injúria, segundo consta em seus arts. 320 e 353 a 355³⁷ (BRASIL, 1980).

No ano seguinte, já na República, após grande esforço e influência do jurista Ruy Barbosa, a 2ª Constituição Brasileira – a de 1891 – consagrou a proteção das marcas em seu art. 72, § 27, no Capítulo da Declaração de Direitos³⁸ (BRASIL, 1891).

Como já exposto, na 3ª revisão da CUP, em 1900, na cidade de Bruxelas, foi inserida a regra do art. 10 *bis* que trata da repressão à concorrência desleal. Sem dúvida, esse foi um grande marco histórico para disseminação do tema no mundo, e especialmente no Brasil, que até então não havia elaborado leis nesse sentido. Por sua vez, a 4ª revisão da CUP, em 1911,

³⁶ A segunda revisão da CUP ocorreu em 1886 em Roma e, a terceira, em 1890/1891 em Madri. Ambas as revisões não apresentaram modificações relevantes para o tema deste trabalho.

³⁷ Art. 320. É também injúria: § 1º Usar de marca de fábrica, ou comércio, que tiver ofensa pessoal; ou expor à venda objetos revestidos de marcas ofensivas. Art. 353. Reproduzir sem licença do dono, ou seu legítimo representante, por qualquer meio, no todo ou em parte, marca de indústria ou de comércio devidamente registrada e publicada: § 1º Usar de marca alheia, ou falsificada nos termos supraditos; § 2º Vender, ou expor à venda objetos revestidos de marca alheia falsificada, no todo ou em parte; § 3º Imitar marca de indústria ou comércio de modo que possa iludir o comprador; § 4º Usar de marca assim imitada; § 5º Vender, ou expor à venda objetos revestidos de marca imitada; § 6º Usar de nome ou firma comercial que lhe não pertença, faça ou não parte de marca registrada: Penas – multa de 500\$ a 2:000\$ a favor da Nação, e de 10 a 50% do valor dos objetos sobre que versar a infração, em favor do dono da marca. Art. 354. Para que se dê a imitação nos casos acima indicados, não é necessário que a semelhança da marca seja completa, bastando, sejam quais forem as diferenças, a possibilidade de erro e confusão, sempre que as diferenças das duas marcas não possam ser reconhecidas sem exame atento ou confrontação. Parágrafo único. Reputar-se-á existente a usurpação de nome ou firma social, quer a reprodução seja integral, quer com acrescentamentos, omissões ou alterações, contanto que haja a mesma possibilidade de erro confusão do comprador. Art. 355. Usar, sem autorização competente, em marca de indústria ou de comércio, de armas, brasões ou distintivos públicos ou oficiais, nacionais ou estrangeiros: § 1º Usar de marca que ofenda o decoro público; § 2º Usar de marca que contiver indicação de localidade ou estabelecimento que não seja o da proveniência da mercadoria ou produto, quer esta indicação esteja junto ao nome suposto, quer não; § 3º Vender, ou expor à venda mercadoria ou produto nas condições referidas nesse artigo: Pena – de multa de 100\$ a 500\$ a favor da Nação. (BRASIL. Decreto n° 847, de 11 de outubro de 1890. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

³⁸ Art. 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: § 27 – A lei assegurará também a propriedade das marcas de fábrica. (BRASIL. Constituição [1891]. **Diário Oficial da República dos Estados Unidos do Brasil**, 24 fev. 1891)

na cidade de Washington, não apresentou avanços significativos no tema que mereçam destaque especial.

Em 24 de setembro de 1904 foi aprovado o Decreto nº 1.236, que viria a ser a 3ª Lei de Marcas Brasileira. Tal lei não era muito diferente da anterior; seu destaque foi o aumento da pena pelo crime de falsificação e a responsabilidade solidária daqueles que auxiliavam a falsificação.

O primeiro dos dois códigos civis brasileiros, a Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, nada falou sobre a marca ou a concorrência desleal. Contudo, nem por isso deixou de apresentar uma importante inovação. Ainda que indiretamente – o que veio a ser reconhecido a posteriori pela doutrina e tribunais brasileiros –, o Código tratou de iniciar a questão da vedação ao enriquecimento sem causa em seu art. 964 e seguintes³⁹ (BRASIL, 1916). Tal questão é de suma importância até mesmo nos dias atuais, quando novos dispositivos legais que tratam do enriquecimento sem causa servem de base legal para a coibição ao aproveitamento parasitário, tema tão comum às marcas notórias na atualidade.

Em 19 de dezembro de 1923, por meio do Decreto nº 16.264, criou-se a Diretoria Geral da Propriedade Industrial – DGPI para cuidar das marcas e patentes. Naquela ocasião, as juntas comerciais dos estados deixaram de ser as responsáveis pelas marcas no Brasil, unificando a competência na referida diretoria.

A 5ª revisão da CUP ocorreu em Haia no ano de 1925. Pode-se considerar esse evento como um grande passo no fortalecimento da repressão à concorrência desleal, tendo sido introduzida a regra do art. 10 *ter*. O aumento do alcance da repressão à concorrência desleal teve impacto positivo no crescimento da proteção marcária.

A DGPI perdurou até 1933, quando mudou de status em advento ao Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933, com a criação do Departamento Nacional da Propriedade Industrial – DNPI. O DNPI trouxe novas funções que antes não existiam com a DGPI. Dentre elas, destaca-se a repressão à concorrência desleal, nos termos do art. 1º, alínea *c*⁴⁰ (BRASIL, 1933).

No ano seguinte, por meio do Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934, surgiram as regras para concessão de direitos de propriedade industrial a serem aplicadas pelo DNPI,

³⁹ Art. 964. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir. A mesma obrigação incumbe ao que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. (BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

⁴⁰ Art. 1º. O Departamento Nacional da Propriedade Industrial, subordinado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, reger-se-á pelo presente regulamento e terá a seu cargo os seguintes serviços, executados nos termos da legislação em vigor: [...] c) a repressão, dentro da esfera de suas atribuições, da concorrência desleal. (BRASIL. Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

estabelecendo em seu art. 1º a função da repressão à concorrência desleal. Destaque ainda ao rol de condutas de concorrência desleal no art. 39 e à possibilidade de a parte lesada ingressar com ação civil e penal⁴¹ (BRASIL, 1934).

A 3ª Constituição Brasileira – a de 1934 – garantiu os direitos à marca em seu art. 113 (19). Contudo, em que pese falar em garantia da liberdade econômica no art. 115, nada falou sobre a repressão à concorrência desleal⁴² (BRASIL, 1934). A Constituição de 1934 vigorou por pouco tempo, já que três anos adiante houve a Constituição de 1937, com a instauração do Estado Novo por Getúlio Vargas. Além de omissa com relação à concorrência desleal, não garantiu direitos à marca, somente dispondo em seu art. 16, inciso XXI, que competia à União legislar sobre a marca⁴³ (BRASIL, 1937).

O terceiro e atual código penal brasileiro, aprovado no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, tratou tanto dos crimes contra a marca, arts. 192 a 195, quanto dos crimes de concorrência desleal, art. 196⁴⁴ (BRASIL 1940). Tais artigos foram revogados e incorporados décadas depois pela Lei nº 9.279/1996, a atual Lei da Propriedade Industrial.

⁴¹ Art. 1º. Fica aprovado o regulamento, que a este acompanha, assinado pelo ministro de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro do nome comercial e do título de estabelecimentos e para a repressão à concorrência desleal. (BRASIL. Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

⁴² Art. 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 19) É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial. Art. 115. A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos existência digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade econômica. (BRASIL. Constituição [1934]. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 16 jul. 1934)

⁴³ Art. 16. Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as seguintes matérias: [...] XXI – os privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, marcas e outras designações de mercadorias [...] (BRASIL. Constituição [1937]. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, 10 out. 1937).

⁴⁴ Art. 192. Violar direito de marca de indústria ou de comércio: I – reproduzindo, indevidamente, no todo, ou em parte, marca de outrem registrada, ou imitando-a, de modo que possa induzir em erro ou confusão; II – usando marca reproduzida ou imitada nos termos do n. I; III – usando marca legítima de outrem em produto ou artigo que não é de sua fabricação; IV – vendendo, expondo à venda ou tendo em depósito: a) artigo ou produto revestido de marca abusivamente imitada ou reproduzida no todo ou em parte; b) artigo ou produto que tem marca de outrem e não é de fabricação deste: Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa, de um a quinze contos de réis. Uso indevido de armas, brasões e distintivos públicos: art. 193. Reproduzir, sem autorização, no todo ou em parte, ou imitar de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos públicos, nacionais ou estrangeiros, em marca de indústria ou comércio: Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem usa de marca reproduzida ou imitada nos termos deste artigo, ou vende ou expõe à venda produto ou artigo com ela assinalado. Marca com falsa indicação de procedência: art. 194. Usar, em produto ou artigo, marca que indique procedência que não é a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto ou artigo com essa marca: Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis. Art. 195. Nos crimes previstos nesse capítulo, salvo os dos arts. 193, e seu parágrafo, e 194, somente se procede mediante queixa. Art. 196. Fazer concorrência desleal: Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa, de um conto a dez contos de réis. § 1º Comete crime de concorrência desleal quem: [...] Propaganda desleal I – publica pela imprensa, ou por outro meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem indevida; II – presta ou divulga, com intuito de lucro, acerca de concorrente, falsa informação capaz de causar-lhe prejuízo; Desvio de clientela III – emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; Falsa

Por meio do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, surgiu o chamado 1º Código da Propriedade Industrial, que unificou em um único documento normas de diferentes matérias que eram até então reguladas por leis esparsas. Na questão das marcas, o Código da Propriedade Industrial trouxe, no art. 95, novos impedimentos para o registro de marca. Instituiu também a proteção de expressões de propaganda. Ademais, o referido código trouxe ainda a questão da repressão à concorrência desleal como princípio no art. 3º, alínea d⁴⁵ (BRASIL, 1945), bem como tipificou no art. 178 as condutas que seriam crimes de concorrência desleal.

A 5ª Constituição Brasileira – a de 1946 – não só voltou a garantir o direito das marcas no art. 141, § 18, como também garantiu a liberdade de iniciativa e o combate ao abuso de poder econômico nos arts. 145 e 148⁴⁶ (BRASIL, 1946).

Não houve nenhuma grande novidade no tema por longo período. Nem mesmo a Constituição de 1967 trouxe diferença de tratamento em relação à constituição antecedente.

indicação de procedência de produto IV – produz, importa, exporta, armazena, vende ou expõe à venda mercadoria com falsa indicação de procedência; Uso indevido de termos retificativos V – usa em artigo ou produto, em recipiente ou invólucro, em cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como “tipo”, “espécie”, “gênero”, “sistema”, “semelhante”, “sucedâneo”, “idêntico” ou equivalentes, ressaltando ou não a verdadeira procedência do artigo ou produto; Arbitrária aposição do próprio nome em mercadoria de outro produtor: VI – apõe o próprio nome ou razão social em mercadoria de outro produtor sem o seu consentimento; Uso indevido de nome comercial ou título de estabelecimento: VII – usa indevidamente nome comercial ou título de estabelecimento alheio; Falsa atribuição de distinção ou recompensa: VIII – se atribui, como meio de propaganda de indústria, comércio ou ofício, recompensa ou distinção que não obteve; Fraudulenta utilização de recipiente ou invólucro de outro produtor: IX – vende ou expõe à venda, em recipiente ou invólucro de outro produtor, mercadoria adulterada ou falsificada, ou dele se utiliza para negociar com mercadoria da mesma espécie, embora não adulterada ou falsificada, se o fato não constitui crime mais grave; Corrupção de preposto X – dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem indevida; XI – recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever do emprego, proporcionar a concorrente do empregador vantagem indevida; Violação de segredo de fábrica ou negócio: XII – divulga ou explora, sem autorização, quando a serviço de outrem, segredo de fábrica ou de negócio que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço. § 2º Somente se procede mediante queixa, salvo nos casos dos números X a XII, em que cabe ação pública mediante representação. (BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

⁴⁵ Art. 3º. A proteção da propriedade industrial se efetua mediante: d) a repressão da concorrência desleal (BRASIL. Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF).

⁴⁶ Art. 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: § 18 – É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial. Art. 145. A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano. Art. 148. A lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso do poder econômico, inclusive as uniões ou agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja qual for a sua natureza, que tenham por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros. (BRASIL. Constituição [1946]. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, 18 set. 1946)

Os arts. 150, § 24, e 157, incisos I e VI somente mudaram a redação da norma legal, sem contudo alterar o escopo e os limites de proteção⁴⁷ (BRASIL, 1967).

Após duas revisões da CUP, nas cidades de Londres e Lisboa, nos anos de 1934 e 1958, respectivamente, sem a adesão do Brasil aos textos modificativos, em 1967 foi realizada na cidade de Estocolmo a 8ª Revisão da CUP, mantendo e até ampliando a proteção marcária e contra a concorrência desleal. Pelo Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975, o Brasil aderiu ao texto da Revisão da CUP de Estocolmo com ressalvas quanto à adesão aos arts. 1º a 12. Somente mediante o Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992, é que o Brasil aderiu à Revisão da CUP de Estocolmo sem qualquer ressalva.

Em 1970, a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, criou o INPI, vinculado ao então Ministério da Indústria e Comércio, deixando, portanto, de existir o DNPI. Segundo a redação original do art. 2º, o INPI nasceu com a finalidade de executar no país as normas de propriedade industrial com base em sua função social, econômica, jurídica e técnica⁴⁸ (BRASIL, 1970).

No ano seguinte foi aprovado o 2º Código da Propriedade Industrial pela Lei nº 5.572, de 21 de dezembro de 1971. Seguindo o código anterior, o novo código, em seu art. 2º, alínea *d*, também estabelece que a proteção dos direitos de propriedade industrial se efetua mediante a repressão à concorrência desleal⁴⁹ (BRASIL, 1971). Não dispõe da concorrência desleal como crime, o que já era previsto no Código Penal de 1940, vigente à época. Ampliou para 20 o número de casos de impedimento ao registro de sinal como marca, nos termos do art. 65. Manteve ainda a proteção às expressões de propaganda.

O INPI decidiu exteriorizar seu entendimento sobre o tema “repressão à concorrência desleal” no exame de marcas por meio do Parecer Proc nº 032/80, estabelecendo que a

⁴⁷ Art. 150. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: § 24 – A lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial. Art. 157. A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes princípios: I – liberdade de iniciativa; VI – repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. (BRASIL. Constituição [1967]. Constituição da República Federativa do Brasil, 24 jan. 1967)

⁴⁸ Art. 2º. O Instituto 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. Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotarà, com vistas ao desenvolvimento econômico do país, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial. (BRASIL. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

⁴⁹ Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante: d) repressão à concorrência desleal. (BRASIL. Lei nº 5.572, de 21 de dezembro de 1971 **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

repressão à concorrência desleal seria tema do Direito Penal e, portanto, de competência do Poder Judiciário, e não do INPI. Além disso, citando Cerqueira, argumentou que o simples depósito de pedido de registro de marca não configuraria crime de concorrência desleal, que por sua vez não poderia ser encarado como um abuso de direito.

A sétima e atual Constituição Brasileira – a de 1988 – dá a garantia de direito fundamental à marca no art. 5º, inciso XXIX, e ainda estabelece que sua proteção se deva em razão do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, ficando esta norma conhecida como a cláusula finalística da propriedade industrial. Instituiu ainda como fundamento para o Estado Democrático de Direito, em seu art. 1º, inciso IV, a livre iniciativa. A livre iniciativa e a livre concorrência foram ainda previstas como princípios basilares da ordem econômica do país no art. 170, inciso IV⁵⁰ (BRASIL, 1988).

A Constituição de 1988, apelidada de Constituição Cidadã, preparou terreno para o surgimento de novas normas, dentre elas o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, em seus já citados arts. 4º, inciso VI, e 6º, inciso IV, reconhecendo como medida de garantia e defesa dos interesses do consumidor a repressão à concorrência desleal, e em especial a concorrência desleal relacionada à infração marcária (BRASIL, 1990).

Ainda na vigência do Código da Propriedade Industrial de 1971, o Parecer Normativo Proc 003 de 9 de dezembro de 1993, assinado pelo então presidente do INPI, Dr. José Roberto d’Affonseca Gusmão, inovou no tema e permitiu ao INPI analisar o aproveitamento parasitário de marca alheia em decorrência do exame de registrabilidade de pedido de registro de marca. Para tanto, fundamentou o seu entendimento nas seguintes normas legais: princípio da repressão à concorrência desleal previsto no art. 2º, alínea *d*, combinado com art. 64, ambos do Código da Propriedade Industrial de 1971, art. 160, inciso I do Código Civil de 1916, e art. 10 da CUP. Merece destaque a seguinte passagem do referido Parecer:

⁵⁰ Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 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. Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: IV – livre concorrência (BRASIL. Constituição [1988]. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 5 out. 1988)

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 indeferi-lo com base no artigo 160, inciso I, do Código Civil, por aproveitamento parasitário e fraude à lei.

Em 1994, na Rodada do Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Troca – Gatt, foi firmado o Acordo sobre Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – TRIPS, no qual a proteção à marca e a repressão à concorrência desleal foram estendidas. O TRIPS passou a valer no país pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Foi por influência do TRIPS que surgiu a atual Lei da Propriedade Industrial, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Além de estender o rol de impedimentos ao registro de marca para 23 incisos, excluir a proteção das expressões de propaganda, revogar os crimes contra a marca e concorrência desleal do Código Penal e tipificá-los no corpo da própria lei, introduziu a cláusula finalística da propriedade industrial prevista na Constituição de 1988 e inseriu ao lado dela, no inciso V do art. 2º, o entendimento de que a proteção aos direitos industriais efetua-se mediante a repressão à concorrência desleal⁵¹ (BRASIL, 1996).

Em 10 de janeiro de 2002 entrou em vigor o atual Código Civil, Lei nº 10.406. Para não deixar qualquer dúvida de que o direito pátrio não tolera o enriquecimento sem causa, o novo código instituiu um capítulo introduzindo as regras acerca do tema nos arts. 884 e seguintes⁵² (BRASIL, 2002).

Por meio do Parecer Proc/Dirad nº 20/08 de 25 de agosto de 2008, o INPI reviu sua posição cristalizada no Parecer Normativo nº Proc 003 de 9 de dezembro de 1993, e passou a entender a impossibilidade de considerar a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário no exame de registrabilidade de pedido de registro de marca. Esse entendimento é o atual e oficialmente adotado pelo INPI. O referido Parecer estabeleceu o entendimento de

⁵¹ 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: V – repressão à concorrência desleal. (BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

⁵² Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. Art. 885. A restituição é devida não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir. Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido. (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

que o simples depósito de pedido de registro de marca não configuraria crime de concorrência desleal, e que não seria possível indeferir um pedido de registro de marca com base no art. 2º, inciso V, da LPI.

O argumento é embasado no fato de que a concorrência desleal seria prevista na LPI apenas como crime, e que, devido ao INPI não possuir 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 do Poder Judiciário. Contudo, o próprio Parecer esclarece que a repressão à concorrência desleal se daria por meio do correto enquadramento dos dispositivos proibitivos específicos que versem sobre a irregistrabilidade dos sinais como marca constantes da LPI, 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.

Posteriormente, as Diretrizes de Análise de Marcas do INPI de 2010 e 2012, bem como a 1ª e a 2ª edições do Manual de Marcas do INPI discorreram sobre alguns pontos relevantes acerca do tema ora tratado.

O primeiro ponto de destaque refere-se às normas aplicáveis ao exame administrativo de marcas pelo INPI. Há aqui o reconhecimento de que, além da Lei da Propriedade Industrial, o examinador poderá aplicar as seguintes normas: Constituição Federal; Tratados ou Convenções dos quais o Brasil é signatário, incluindo CUP e TRIPS⁵³; e toda norma que tenha vinculação ou relação com o Direito da Propriedade Industrial, em seu sentido lato, ainda que contida em outros diplomas legais, como as legislações civil e comercial e a relativa ao Direito de Autor (BRASIL 2017, p. 10).

O segundo ponto de relevância é o reconhecimento de que os atos que podem ser enquadrados como concorrência desleal não estariam limitados por lei, não havendo qualquer lista exaustiva, mas sim exemplificativa de quais atos concorrenciais seriam tidos como desleais. Sob esse aspecto, destacaram-se os seguintes atos que devam ser veementemente rechaçados:

[...] qualquer fato capaz de criar, por qualquer meio, confusão ou associação indevida com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; e, as indicações ou alegações cuja utilização no comércio seja suscetível de induzir o público a erro sobre a natureza, o modo de fabricação, as características, o emprego ou a qualidade das mercadorias. (BRASIL, 2017, p. 20-21)

⁵³ Há aqui uma ressalva: esses instrumentos deixam claro que o acordo TRIPS não apresentaria normas autoaplicáveis ao exame de marcas.

Diante desse cenário, o examinador do INPI observará, no contexto das impugnações, e com base na concorrência desleal, se “existe relação de concorrência entre as empresas; o ato do depósito configura prática contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial; o impugnante tem o direito alegado amparado por leis específicas” (BRASIL, 2017, p. 20-21).

A repressão à concorrência desleal pelo INPI deverá se ater “aos fatos que poderão ser perturbadores da ordem concorrencial, via outorga de direitos de propriedade industrial, tais como práticas adversas às regras éticas de competição mediante registro de marcas que induzam a um desvio fraudulento de clientela” (BRASIL, 2017, p. 20-21).

O terceiro ponto a ser ressaltado é o reconhecimento de que a norma do art. 2º, inciso V da LPI, bem como o art. 10º *bis* da CUP exercem a função de princípio na repressão à concorrência desleal apenas para dar suporte às regras contidas nos arts. 124, 125 e 126 da LPI, não podendo ser apontados de forma direta no exame de marcas como regra impeditiva. Aqui é citado o Parecer INPI/Proc/Dirad 20/2008 (BRASIL, 2017, p. 206).

Este é o único ponto de discordância entre as Diretrizes de 2010 e os Manuais de Marca, pois, ao contrário destes, as Diretrizes estabelecem que “o registro deve ser denegado à luz da disposição contida no art. 2º, inciso V, da LPI e demais normas que se afigurarem pertinentes à espécie” (BRASIL, 2010, p. 10).

O quarto e último aspecto a ser sobressaltado é a constatação de que o INPI deveria atuar não só na repressão à concorrência desleal, mas também na coibição ao aproveitamento parasitário, já que tais condutas constituiriam ilícitos segundo a legislação brasileira (BRASIL, 2017, p. 193).

Como resumo da narrativa e da análise histórica da legislação brasileira sobre o tema, alguns aspectos de relevância podem ser extraídos: a marca somente veio a ser protegida de direito no Brasil em 1875, com o advento da 1ª Lei de Marcas; a repressão à concorrência desleal somente veio a ser debatida no Brasil por ocasião da introdução do art. 10 *bis* no texto de revisão da Convenção da União de Paris em 1900 na cidade de Bruxelas, sendo essa proteção ampliada em 1925, na cidade de Haia; a repressão à concorrência desleal passou a ser foco das autoridades administrativas brasileiras a partir de 1933, quando foi criado o DNPI.

Quanto à introdução da norma atinente à concorrência combinada com a marca, esta só foi possível em 1945 com a criação do 1º Código da Propriedade Industrial. Estabelecido ali como um princípio, este foi replicado no 2º Código da Propriedade Industrial de 1971 e na Lei da Propriedade Industrial de 1996.

Criado em 1970, o INPI desde a década de 1980 vem editando normas com a finalidade de padronizar o entendimento acerca do tema. Contudo, da análise do teor e da fundamentação dos Pareceres Normativos de 1980, 1993 e 2008, bem como das Diretrizes de 2010 e 2012 e dos Manuais de Marca de 2014 e 2017, conclui-se que o INPI, autoridade administrativa responsável pela aplicação e concessão dos direitos decorrentes das normas de propriedade industrial no país, ainda não conseguiu definir com exatidão qual rumo seguir e a melhor forma de interação entre a marca e a repressão à concorrência desleal.

1.3 ANÁLISE DA DOCTRINA 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.

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 n° 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 “suscetível de causar confusão ou associação”, reconhece que há o grau de abstração no exame de marcas. Para aqueles que, como o 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)⁵⁴, podendo ainda o titular da marca ceder o registro ou licenciar o seu uso para terceiros (BRASIL, 1996)⁵⁵. 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.

⁵⁴ 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)

⁵⁵ 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.)

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 demanda 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 compactuaria 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)⁵⁶, 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 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 XPLOD ou EXPLO SOUND, 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 EXPLO SOUND 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)

⁵⁶ Principal Tribunal competente para julgar recursos em ações de nulidade de registro de marca.

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 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 anteriormente 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)

1.4 ANÁLISE DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO INPI ACERCA DO TEMA

Nota-se uma aparente controvérsia no posicionamento oficial adotado pelo INPI, uma vez que, enquanto o Parecer Normativo Proc/Dirad n° 20/08 entende pela impossibilidade da aplicação direta da repressão à concorrência desleal no exame de marcas, tanto as Diretrizes de Análise de Marcas quanto os Manuais de Marca posteriores ao referido Parecer⁵⁷ dão margem a outro entendimento. Destacam-se a seguir as passagens do referido Parecer, com sua referência anotada no rodapé desta página.

O Parecer aborda a concorrência desleal como um ilícito civil e penal, mas que não poderia ser repreendido na esfera administrativa devido à ausência de norma nesse sentido. Ademais, explicita que as consequências negativas derivadas do ato desleal atingiriam somente o empresário, vítima de tal conduta:

A concorrência desleal é uma espécie de concorrência ilícita, que ao contrário da infração à ordem econômica que ameaça as estruturas da economia de mercado, seus reflexos só atingem o empresário que é a vítima direta de sua prática, razão pela qual

⁵⁷ As Diretrizes de Análise de Marcas de 2010 e 2012 e os Manuais de Marcas de 2014 e 2017 foram emitidos por meio das Resoluções INPI/PR n. 260/2010, 28/2013, 142/2014 e 177/2017, respectivamente.

não há na legislação brasileira repressão administrativa à sua prática, apenas civil e penal.

Apresenta o argumento 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: “O INPI [...] não possui poder de polícia para analisar a materialidade e culpabilidade de um ilícito penal. Ou seja, por ser a concorrência desleal um tipo penal, o julgamento de questões dessa espécie cabe exclusivamente ao Poder Judiciário”.

Reproduz ainda os ensinamentos de Cerqueira de que “o simples depósito de pedido de registro de marca” não constituiria ato de concorrência desleal: “Como os elementos que configuram o crime de concorrência desleal são outros, sendo outra a tipicidade do crime, fica demonstrada a inconsistência dos argumentos que veem num simples depósito de um pedido de registro de marca o crime de concorrência desleal”.

Por fim, o Parecer conclui que o INPI deverá agir na repressão à concorrência desleal no exame de marcas, mas que esse agir seria limitado ao indeferimento de marcas que violem os dispositivos legais específicos da Lei da Propriedade Industrial, com exceção do art. 2º, inciso V da LPI, tratado apenas como um princípio não aplicável diretamente ao caso prático:

Deste estudo, temos por conclusão que cabe ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no exercício de sua função, agir sempre reprimindo a concorrência desleal, a qual tem status de princípio jurídico, assim como o princípio da legalidade, que deve sempre ser considerado na concessão de um registro de marca, no momento de averiguação da infringência aos dispositivos legais específicos previstos na LPI, não deferindo, portanto, marcas idênticas, semelhantes, ou que sejam claras imitações, para segmentos afins, de direitos de terceiros, com o intuito, assim, de manter a harmonia do mercado, sendo este, no nosso entendimento, o sentido prático da repressão prevista no art. 2º, inciso V, da LPI. [...] 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 arts. 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.

O Parecer expõe o entendimento de que a LPI teria previsto a concorrência desleal apenas como crime, e o INPI seria incompetente para analisar a materialidade de crime devido à ausência de poder de polícia, de competência exclusiva do Poder Judiciário, e que, embora o simples depósito de pedido de registro de marca não configure crime de concorrência desleal, caberia ao INPI repreender a concorrência desleal em âmbito administrativo por meio do indeferimento de marcas que violem normas da LPI, sem, contudo, explicitar quais seriam esses dispositivos.

Estaria o INPI entendendo que esses dispositivos seriam limitados aos 23 incisos do art. 124 da LPI? E quanto ao arts. 125 e 126 da LPI que tratam da marca de alto renome e da marca notoriamente conhecida? Poderia ser aplicado o art. 195 da LPI que trata de crimes de concorrência desleal?

Quanto às respostas aos questionamentos anteriores, o referido Parecer parece ter se omitido. Porém, da análise de todo o conteúdo do Parecer pode-se extrair o entendimento de que não seria aplicável diretamente o art. 2º, inciso V da LPI, bem como outros dispositivos de normas legais que não sejam a LPI.

Posterior ao Parecer supracitado, as Diretrizes de Análise de Marcas de 2010 e 2012 deixam claro que a lista de atos de concorrência desleal contidos em lei, por óbvio – já que seria impossível ao legislador prever todas as situações que configurariam conduta de concorrência desleal –, não é exaustiva, sendo em linhas gerais considerada conduta a ser repreendida:

- a) Qualquer fato capaz de criar, por qualquer meio, uma confusão ou associação indevida com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
- b) As indicações ou alegações cuja utilização, no comércio, seja suscetível de induzir o público a erro sobre a natureza, o modo de fabricação, as características, o emprego ou a qualidade das mercadorias.

Nesse sentido, as Diretrizes determinam que o examinador leve em consideração no exame da marca os elementos fornecidos a ele em impugnações para saber se:

- a) Existe uma relação de concorrência entre as empresas ou as pessoas, em razão das atividades sociais desenvolvidas;
- b) O ato do depósito configura uma prática contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial;
- c) O impugnante tem o direito alegado amparado por legislações específicas.

Portanto, é possível concluir que, ao contrário do Parecer supracitado, as Diretrizes admitem a possibilidade de o ato do depósito de um pedido de registro de marca configurar concorrência desleal. Admitem também as Diretrizes que o INPI tem capacidade e competência para avaliar o conteúdo de impugnações⁵⁸ com base na concorrência desleal.

Outro importante aspecto trazido nas Diretrizes diz respeito ao reconhecimento de que a concessão de registro de marca de forma indevida pode ocasionar a legitimação de ato de concorrência desleal, trazendo efeitos negativos de ordem econômica:

A repressão à concorrência desleal na esfera administrativa cinge-se aos fatos que poderão ser perturbadores da ordem concorrencial, via outorga de direitos de

⁵⁸ Aqui estão inclusos elementos probatórios.

propriedade industrial, tais como práticas adversas às regras éticas de competição mediante registro de marcas, que induzam a um desvio fraudulento de clientela.

Por fim, diferentemente do Parecer, que rechaçou a aplicação direta do art. 2º, inciso V da LPI, bem como das demais normas que não fossem os dispositivos específicos da LPI, as Diretrizes entendem ser aplicáveis de forma direta tanto o polêmico art. 2º, inciso V da LPI quanto outras normas, como Constituição Federal, Código Civil e Tratados Internacionais:

Configurada a hipótese de, pela legitimação do uso do sinal mediante registro, haver confusão ou associação indevida entre estabelecimentos, produtos ou atividades industriais ou comerciais de um concorrente, o registro deve ser denegado à luz da disposição contida no art. 2º, inciso V, da LPI e demais normas que se afigurarem pertinentes à espécie.

Normas Aplicáveis:

- a) Constituição Federal;
- b) Os tratados ou convenções dos quais o Brasil seja signatário, ou aqueles a que o país vier a aderir;
- c) Lei nº 9.279, de 14.05.96;
- d) Toda norma que tenha vinculação ou relação com o Direito da Propriedade Industrial, em seu sentido lato, ainda que contidas em outros Diplomas legais, tais como as legislações civil e comercial e a relativa a Direito de Autor.

As Diretrizes reconhecem expressamente, em um caso prático, que o depósito de pedido de registro de marca pode configurar ato de concorrência desleal ou aproveitamento parasitário:

A autorização para o registro como marca também é necessária quando o sinal for constituído por nome de família e patronímico de pessoa notória, na medida em que, sem o consentimento do detentor de tal direito, poderá constituir-se em aproveitamento parasitário ou concorrência desleal, fatos que são rechaçados tanto pela legislação pátria quanto pela CUP (Convenção da União de Paris).

Em redação um pouco diferente, mas com o mesmo conteúdo das Diretrizes, os Manuais de Marcas de 2014 e 2017, na análise interpretativa do já mencionado art. 124, inciso XV da LPI, também reconhecem expressamente que o depósito de pedido de registro de marca pode configurar ato de concorrência desleal ou aproveitamento parasitário:

Cabe observar que apenas nos casos de notoriedade é que será formulada exigência para apresentação de autorização para registro de patronímicos e nomes de família, uma vez que o requerimento desse direito da personalidade notório, sem consentimento do detentor de tal direito, pode constituir-se em aproveitamento parasitário ou concorrência desleal, fatos que são rechaçados tanto pela legislação pátria como pela CUP (Convenção da União de Paris), devendo ser justificado o motivo da exigência no momento do despacho.

Semelhantemente às Diretrizes de Análise de Marcas, os Manuais de Marcas determinam que seja aplicável no exame de marcas, além da LPI, a Constituição Federal, os Tratados Internacionais e todas as demais normas brasileiras que tenham vínculo com o Direito da Propriedade Industrial: “São aplicáveis ao exame de marcas: toda norma que tenha

vinculação ou relação com o Direito da Propriedade Industrial, em seu sentido lato, ainda que contidas em outros diplomas legais, tais como as legislações civil e comercial e a relativa a direito de autor”.

Neste ponto, cabe frisar que, ao tratar da aplicação da CUP e da TRIPS, os manuais deixam transparecer que, diferentemente da TRIPS, que não possui normas autoaplicáveis ao exame de marcas, a CUP possuiria as normas autoaplicáveis:

São aplicáveis ao exame de marcas: tratados e convenções dos quais o Brasil seja signatário – Convenção da União de Paris (CUP) e Acordo de Comércio Relacionado aos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPs), ou aqueles a que o país vier a aderir. Cabe ressaltar que o acordo TRIPs não apresenta normas autoaplicáveis ao exame de marcas, porém cria uma série de obrigações assumidas pelo governo brasileiro no sentido de estabelecer um patamar mínimo de proteção em matéria de propriedade intelectual na legislação interna sobre o assunto.

Os Manuais de Marca reproduzem o entendimento das Diretrizes quanto à não limitação da configuração de atos de concorrência desleal pela lista legal não exaustiva de atos dessa natureza. De igual modo, os Manuais também repetem as Diretrizes na orientação aos examinadores para que, diante de impugnações, considerem se existe relação de concorrência, se o ato do depósito do pedido de registro de marca configura concorrência desleal e se o impugnante possui o direito reclamado.

Portanto, tal como as Diretrizes, os Manuais transparecem os entendimentos de que o depósito de um pedido de registro de marca pode configurar ato de concorrência desleal, e de que compete ao INPI analisar o conteúdo de impugnações pautadas na concorrência desleal.

Todavia, apesar de reproduzirem quase todos os entendimentos das Diretrizes acerca do tema, justamente no aspecto concernente às impugnações os Manuais de Marca apresentam divergências em relação às Diretrizes no que tange à aplicação direta do art. 2º, inciso V da LPI e art. 10 *bis* da CUP, adotando aqui o entendimento do Parecer supramencionado:

Tais normas possuem o papel de princípios jurídicos de sustentabilidade de aplicação dos dispositivos legais específicos que versam sobre a irregistrabilidade de sinais como marca, elencados notadamente nos arts. 124, 125 e 126 da LPI. Desta forma, conforme orientações constantes do Parecer Normativo INPI/Proc/Dirad nº 20/2008, os arts. 2º, inciso V, da LPI e 10 *bis* da CUP, referentes à repressão à concorrência desleal, não são apontados como motivo para o indeferimento de pedidos de registro de marca.

Pela interpretação do trecho acima transcrito combinada com a interpretação das demais passagens extraídas dos Manuais de Marca, seria possível concluir que o último posicionamento oficial do INPI dá-se no seguinte sentido: 1) o depósito de pedido de registro de marca pode configurar ato de concorrência desleal ou aproveitamento parasitário; 2) a lei

não exaure todos os atos que possam ser caracterizados como concorrência desleal, cabendo ao examinador do INPI, em cada caso, e com base nos elementos de fato e de direito apresentados nos autos do processo administrativo, tanto pelo impugnante como pelo titular do pedido de registro em exame, avaliar se o pedido de registro de marca configura ato de concorrência desleal; 3) compreendido que o pedido de registro de marca em exame configura ato de concorrência desleal, o examinador do INPI não poderá invocar a aplicação direta do art. 2º, inciso V da LPI ou do art. 10 *bis* da CUP, por se tratarem de princípios. Por fim, é no quarto ponto que reside a maior controvérsia: Quais normas e dispositivos legais o examinador poderá apontar para fundamentar sua decisão de indeferimento de pedido de registro de marca que configure ato de concorrência desleal?

Ao mesmo tempo em que consta nos Manuais de Marca de forma expressa que o INPI deve observar e aplicar no exame de marcas a LPI, a Constituição Federal e outras normas pertinentes ao tema, como o Código Civil e a Convenção da União de Paris, há também a previsão expressa de que o examinador deve aplicar dispositivos específicos da LPI que versem acerca da irregistrabilidade de sinais como marca, como os arts. 124, 125 e 126 da LPI.

2. DIREITO ADMINISTRATIVO E O EXAME DE MARCAS COM BASE NA REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL

2.1 DA RELAÇÃO ENTRE ATO ADMINISTRATIVO E DECISÃO DE MÉRITO DO EXAME DE MARCAS

2.1.1 Breve explanação acerca do conceito, dos pressupostos e das características do ato administrativo

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 INPI⁵⁹ 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.

⁵⁹ 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.

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 marca, 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 pressupostos⁶⁰ do ato administrativo.

São pressupostos do ato administrativo a competência, a forma, a finalidade, o motivo e o objeto (OLIVEIRA, 1992, p. 65-66)⁶¹. 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.

Competência é o “poder legal conferido ao agente público para o desempenho específico das atribuições de seu cargo” (ALEXANDRINO; PAULO, 2008, p. 401). Em outras palavras, competência é o exercício de uma atribuição dada por lei a um órgão da Administração Pública para que pratique determinado ato administrativo. É a capacidade do agente público de praticar o ato.

Note que a competência é um requisito de ordem pública cuja fonte é a lei, sendo em regra irrenunciável e intransmissível, com exceção das hipóteses legais de delegação (BRASIL, 1999)⁶². Conforme será abordado adiante, a competência ainda é um requisito vinculado.

A forma, que também é um requisito vinculado, nada mais é do que o revestimento para a prática de ato administrativo. É o revestimento externo do ato. A forma é, assim, o modo prescrito em lei que determina como tal ato administrativo deverá ser praticado. Ao contrário dos atos praticados na esfera do direito privado, em que a regra é a liberdade da forma, salvo quando prescrita em lei, no direito público a liberdade de forma da prática de ato administrativo é exceção.

⁶⁰ Também conhecido como elementos ou requisitos do ato administrativo.

⁶¹ 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)

⁶² Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. (BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF)

A finalidade, outro requisito vinculado, é o dever que à Administração Pública compete guardar na prática de ato administrativo para que não se desvirtue da finalidade pública. Ela pode ser entendida como o bem jurídico que o ato administrativo visa alcançar, ou seja, é o interesse público a ser atingido pela prática de determinado ato. A finalidade do ato está na lei – de maneira explícita ou implícita. De qualquer modo, não cabe ao agente público modificar, em razão de seu interesse, a finalidade do ato administrativo, sob pena de nulidade. É o interesse público que deve prevalecer.

Vale aqui conceituar “interesse público”. Nas palavras de Bandeira de Mello, é “o interesse resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da sociedade e pelo simples fato de o serem” (MELLO, 2005, p. 53).

Nota-se que interesse público não é o mesmo que interesse do Estado, já que “o conceito de interesse público não se constrói a partir da identidade do seu titular, sob pena de inversão lógica e axiológica insuperável e frustração da sua função”. Assim, “definir o interesse como público porque titularizado pelo Estado significa assumir uma certa escala de valores”; conclui-se que, “como o Estado é instrumento de realização dos interesses públicos, tem que reconhecer-se que o conceito de interesse público é anterior ao conceito de interesse do Estado” (JUSTEN FILHO, s.d.).

Motivo é a razão de ser do ato. É o pressuposto de fato e de direito que autoriza ou exige que um ato administrativo seja praticado. Di Pietro esclarece: “Pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato. Pressuposto de fato, como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato” (DI PIETRO, 2008, p. 199).

Por sua vez, a motivação, que é um princípio do Direito Administrativo, é a exposição dos motivos, que corresponde à indicação e à fundamentação dos fatos e direito que fizeram com que o ato administrativo tivesse determinado conteúdo (BRASIL, 1999)⁶³.

Diferentemente dos três pressupostos do ato administrativo anteriormente abordados, necessariamente vinculados, o motivo pode ser discricionário ou vinculado.

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

⁶³ Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos [...] (BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF).

interpretações, cabendo ao agente público à liberdade de escolha, o motivo será então discricionário.

Antes de prosseguir com a análise dos demais pressupostos do ato, para não restar dúvidas na compreensão deste tema, cabe esclarecer a diferença entre finalidade e motivo que, como se verá, são pressupostos complementares:

Finalidade é o resultado que a Administração quer alcançar com a prática do ato. [...] Distingue-se do motivo, porque este antecede a prática do ato, correspondendo aos fatos, às circunstâncias, que levam a Administração a praticar o ato. Já a finalidade sucede à prática do ato, porque corresponde a algo que a Administração quer alcançar com a sua edição. (DI PIETRO, 2008, p. 198)

Por fim, objeto é o conteúdo do ato administrativo. O objeto corresponde a modificação da ordem jurídica de pessoas e coisas que estão sujeitas à esfera de atuação da Administração Pública, ou, como define Di Pietro, “objeto ou conteúdo é o efeito jurídico imediato que o ato produz”, devendo ainda ser “lícito (conforme à lei), possível (realizável no mundo dos fatos e do direito), certo (definido quanto ao destinatário, aos efeitos, ao tempo e ao lugar) e moral (em consonância com os padrões comuns de comportamento, aceitos como corretos, justos e éticos)” (DI PIETRO, 2008, p. 195).

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.

Dentre os atributos ou características dos atos administrativos, destacam-se a tipicidade e a presunção de legitimidade e veracidade.

Di Pietro conceitua a tipicidade como “o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei como aptas a produzir determinados resultados. [...] Trata-se de decorrência do princípio da legalidade” (DI PIETRO, 2008, p. 190). A tipicidade funciona como uma garantia dada ao administrado de que o administrador agirá estritamente dentro da lei. Ou seja, a tipicidade é um atributo segundo o qual o ato administrativo observará os limites legais tanto para a sua prática quanto para os seus efeitos. Em razão dessa característica é que os atos administrativos repousam sua validade, já que impede o agente público de agir de forma arbitrária.

É justamente em razão da tipicidade que os atos administrativos apresentam outra importantíssima característica, a presunção de legitimidade e veracidade. Nesse sentido, pode-

se afirmar que “a presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei” (DI PIETRO, 2008, p. 186). Presumem-se verdadeiros e legais todos os atos administrativos, até que se prove o contrário. Cabe à parte que se sentir lesada provar que determinado ato administrativo é ilegítimo e, portanto, deveria ser nulo⁶⁴. Ou seja, o prejudicado deverá requerer e comprovar que a Administração Pública agiu contra a lei ao praticar certo ato administrativo. É o efeito da inversão do ônus da prova.

Um efeito da presunção de veracidade refere-se ao fato de que, “enquanto não decretada a invalidade do ato pela Administração ou pelo Judiciário, ele produzirá efeitos da mesma forma que o ato válido, devendo ser cumprido” (DI PIETRO, 2008, p. 187). Portanto, até a sua desconstituição por vias próprias⁶⁵, o ato administrativo produzirá todos os seus efeitos.

Outro ponto concernente aos atos administrativos diz respeito às suas classificações. Os atos administrativos podem ser classificados quanto ao seu alcance⁶⁶, destinatário⁶⁷, formação⁶⁸, objeto⁶⁹, efeitos⁷⁰ e regramento⁷¹. Contudo, por questão de recorte do tema, a classificação dos atos não será abordada de forma detalhada.

2.1.2 Breve explanação acerca da discricionariedade e da vinculação do ato administrativo

⁶⁴ Esclarece-se neste ponto que o próprio órgão administrativo que praticou o ato pode, de ofício, instaurando o procedimento legal devido, revisar o ato administrativo.

⁶⁵ A desconstituição de um ato administrativo proferido pelo INPI pode ocorrer junto ao próprio órgão ou por meio de ação judicial ajuizada perante a Justiça Federal.

⁶⁶ Quanto ao alcance, o ato administrativo pode ser classificado como interno ou externo. Interno é o ato praticado no âmbito interno da Administração Pública e dirigido aos agentes públicos do próprio órgão. Já o ato externo é aquele praticado pela Administração Pública para os administrados e pessoas que com ela se relacionam.

⁶⁷ Os atos podem ser gerais ou individuais na classificação quanto ao destinatário. Geral é o ato que atinge uma coletividade de pessoas, tendo por natureza ser *erga omnes*. Individual é o ato dirigido a uma pessoa certa e determinada.

⁶⁸ Quanto à formação, o ato pode ser simples (praticado por um único órgão ou agente público), complexo (nasce da vontade de mais de um órgão ou agente público) e composto (praticado por um órgão ou agente público, mas seus efeitos só se operam após a ratificação por outro órgão).

⁶⁹ Quanto ao seu objeto, o ato pode ser classificado como de império (há a supremacia do órgão que o pratica diante do destinatário, sendo mandatório o seu cumprimento), de gestão (há a igualdade de condições entre o órgão que o pratica e o destinatário) e de expediente (tido como ato de rotina da Administração Pública, e que serve para dar andamento aos procedimentos administrativos).

⁷⁰ Os atos podem ser classificados em constitutivos e declaratórios quanto aos seus efeitos. Enquanto no constitutivo o ato faz nascer um direito para o seu destinatário, no declaratório o direito já existe, sendo apenas reconhecido por meio do ato.

⁷¹ Para fins do presente trabalho, faz-se um recorte para o estudo da classificação do ato administrativo quanto ao regramento, cujos atos podem ser vinculados e discricionários.

Conforme abordado, há pressupostos do ato administrativo que devem ser vinculados, como a competência, a forma e a finalidade, e pressupostos que podem ser vinculados ou discricionários, como o motivo e o objeto.

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.

Entretanto, há quem pense que a distinção entre ato vinculado e ato discricionário, por vezes, é de extrema dificuldade de realização: “A doutrina contemporânea vem afirmando que, no geral, no cotidiano das atividades administrativas, são poucas as situações de vinculação pura e de discricionariedade pura, daí ser insustentável a oposição rígida entre poder vinculado e poder discricionário” (MEDAUAR, 2002, p. 130).

Cabe aqui a exposição dos conceitos e dos elementos da vinculação e da discricionariedade não só como características dos pressupostos dos atos administrativos, mas também como poderes da Administração Pública.

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 regradados são aqueles para os quais a lei estabelece requisitos e condições de sua realização” (MEIRELLES, 2005, p. 156).

Poder vinculado, por sua vez, é o poder estabelecido em lei e que determina todos os atos que a Administração Pública praticará quando lhe for submetida uma situação fática em específico. Di Pietro esclarece que “o poder da Administração é vinculado, porque a lei não deixou opções; ela estabelece que, diante de determinado requisitos, a administração deve agir de tal ou qual forma” (DI PIETRO, 2008, p. 201).

No mesmo sentido leciona Bittencourt: “Quando a lei estabelece que, perante determinadas circunstâncias, a Administração só pode dar uma específica solução, toda a atuação do administrador público se encontra vinculada ao determinado pelo legislador” (BITTENCOURT, 2007, p. 126).

A discricionariedade é a característica do poder discricionário, dado à Administração Pública para agir livremente – leia-se: com a liberdade de escolha de sua conveniência e oportunidade – dentro de determinados limites legais na prática de atos administrativos. Para

Di Pietro, “o poder da Administração é discricionário, porque a adoção de uma ou outra solução é feita segundo critérios de oportunidade, conveniência, justiça, equidade, próprios da autoridade, porque não definidos pelo legislador” (DI PIETRO, 2008, p. 201). Bandeira de Mello (2006, p. 267) define atos discricionários como “os que a Administração pratica com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão segundo critérios de conveniência e oportunidade formulados por ela mesma, ainda que adstrita à lei reguladora da expedição deles”. Já Meirelles define discricionariedade como “a liberdade de ação administrativa, dentre dos limites permitidos em lei” (MEIRELLES, 2005, p. 118).

Para melhor compreensão dos conceitos de poder discricionário, ato discricionário e discricionariedade, cita-se Medauar: “O poder discricionário seria a atribuição legal de decidir com possibilidade de escolha; atividade discricionária refere-se ao exercício de funções com utilização do poder discricionário, enquanto discricionariedade é a própria possibilidade de escolha” (MEDAUAR, 2002, p. 131). Meirelles (2006, p. 168) completa: “A rigor, a discricionariedade não se manifesta no ato em si, mas sim no poder de a Administração praticá-lo pela maneira e nas condições que repute mais convenientes ao interesse público” (MEIRELLES, 2005, p. 168).

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)

Gasparini explica que conveniência e oportunidade são juízos subjetivos que o agente público valorará no exercício do poder discricionário, sendo a conveniência presente quando o ato satisfaz o interesse público e a oportunidade quando o ato administrativo é praticado no momento adequado à satisfação do interesse público. Portanto, conveniência refere-se à utilidade do ato administrativo, ao passo que oportunidade refere-se ao momento em que esse ato é praticado (GASPARINI, 2009, p. 97). Pode-se dizer que há conveniência quando o conteúdo jurídico de um ato administrativo gera um resultado que está de acordo com a finalidade pretendida, qual seja, o atendimento ao interesse público. Do mesmo modo, a

oportunidade de um ato está relacionada à existência de uma situação de fato e de direito que autoriza a prática do ato, que observará a razoabilidade e a proporção entre os meios e os fins desejados.

É por essa razão que somente os pressupostos do objeto e motivo – em que por vezes há espaço para análise de mérito – comportam o exercício da discricionariedade (BACELLAR FILHO, 2005, p. 66). O objeto será discricionário quando houver mais de um objeto possível e válido juridicamente para alcançar o mesmo fim. O motivo será discricionário quando a lei não o definir, não havendo qualquer motivo previsto na lei para justificar a prática do ato ou, ainda, quando a lei o definir utilizando noções vagas e os chamados conceitos jurídicos indeterminados (DI PIETRO, 2008, p. 204-205).

Caberá à Administração Pública exercer o seu poder discricionário na prática de ato administrativo, cuja norma legal aplica conceitos jurídicos indeterminados:

Parece mais coerente, entretanto, ver o uso de conceitos jurídicos indeterminados, bem como a concessão de discricionariedade, como manifestações comuns da técnica legislativa de abertura das normas jurídicas, carecedoras de complementação. Na verdade, conceitos indeterminados e discricionariedade são fenômenos interligados, visto que, muitas vezes, o órgão administrativo deve lançar mão desta para poder preencher aqueles. (KRELL, 2004, p. 35)

Por fim, é preciso ter em mente a diferença entre ato discricionário e ato arbitrário, figuras completamente distintas. Enquanto o ato discricionário é permitido em lei para determinadas situações, sendo que o seu exercício obedecerá a certos limites legais, o ato arbitrário ocorre fora dos limites legais em afronta ao ordenamento jurídico.

O ato discricionário atende às normas e aos princípios a que Administração Pública está submetida, diferentemente do ato arbitrário. A consequência disso é que o ato arbitrário é sempre desprovido de legalidade e legitimidade, sendo nulo de pleno direito:

Não se confundem discricionariedade e arbitrariedade. Ao agir arbitrariamente o agente está agredindo a ordem jurídica, pois terá se comportado fora do que lhe permite a lei. Seu ato, em consequência, é ilícito e por isso mesmo corrigível judicialmente. Ao agir discricionariamente o agente estará, quando a lei lhe outorgar tal faculdade (que é simultaneamente um dever), cumprindo a determinação normativa de ajuizar sobre o melhor meio de dar satisfação ao interesse público por força da indeterminação quanto ao comportamento adequado à satisfação do interesse público no caso concreto. (MELLO, 2006, p. 401)

Atente-se para o fato de que a discricionariedade é relativa, e não absoluta, o que significa dizer que a Administração Pública não poderá fazer o que bem entender. Isso seria arbitrariedade, o que, como se sabe, é ilegal. Portanto, não há dúvidas de que há limites ao poder discricionário. Tais limites estão também inseridos no próprio ato administrativo, já que

os pressupostos de competência, forma e finalidade não são passíveis de discricionariedade pelo agente público, conforme explica Meirelles:

Com efeito, o administrador, mesmo para a prática de um ato discricionário, deverá ter competência legal para praticá-lo; deverá obedecer à forma legal para a sua realização; e deverá atender à finalidade legal de todo ato administrativo, que é o interesse público. O ato discricionário praticado por autoridade incompetente, ou realizado por forma diversa da prescrita em lei, ou informado de uma finalidade estranha ao interesse coletivo, é ilegítimo e inoperante. Em tal circunstância deixaria de ser ato discricionário para ser ato arbitrário – ilegal, portanto. (MEIRELLES, s.d.)

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

Buscou-se estudar o conceito de ato administrativo e cada um dos seus pressupostos, além de analisar a discricionariedade e a vinculação dos elementos do ato para melhor compreensão de toda a estrutura que engloba o principal ato administrativo a ser proferido pelo INPI no exame de marcas, qual seja, a decisão de deferimento ou indeferimento de pedido de registro de marca, assim como a decisão que defere ou indefere recurso contra o indeferimento ou, ainda, a decisão definitiva do processo administrativo de nulidade de registro de marca.

Entende-se por ato administrativo a exteriorização da vontade da Administração Pública. Essa exteriorização deverá obedecer a regras e procedimentos específicos e terá por consequência a geração de efeitos jurídicos. Portanto, é a decisão de mérito do INPI – que, após as etapas processuais do exame administrativo, concede ou não a proteção como registro de marca a um sinal contido no pedido de registro – o ato administrativo que nos interessa para o presente estudo.

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

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)⁷² que, inclusive, sustentou o entendimento da mencionada decisão proferida pelo STJ⁷³ 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

⁷² “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.

⁷³ “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).

esse entendimento (BRASIL, 1996)⁷⁴. 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)⁷⁵, ao determinar que a proteção aos 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 recém-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

⁷⁴ “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)

⁷⁵ “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).

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.

2.2 DA RELAÇÃO ENTRE O PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O INPI

2.2.1 Breve explanação acerca do poder de polícia da Administração Pública

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 polícia⁷⁶.

⁷⁶ 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

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). No mesmo sentido, Cretella Júnior conceitua o poder de polícia como “a faculdade discricionária do Estado de limitar a liberdade individual, ou coletiva, em prol do interesse público” (CRETELLA JUNIOR, 2000, p. 549). 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 tranquilidade 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.

Rosa afirma que o poder de polícia que serve para “impor limites ao exercício de direitos e de atividades individuais em função de interesse público primário” encontra base de sustentação em “decorrência da supremacia do interesse público em relação ao interesse do

particular, resultando limites ao exercício de liberdade e propriedade deferidos aos particulares” (ROSA, 2005, p. 81).

O poder de polícia apresenta ainda alguns atributos comumente percebidos, mas que não necessariamente se mostram todos cumulativamente presentes. Dentre os principais atributos, além da autoexecutoriedade e da coercibilidade (DI PIETRO, 2008, p. 111-112)⁷⁷ está a já estudada discricionariedade.

Outro 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 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:

⁷⁷ A coercibilidade não difere muito da autoexecutoriedade. “Coercibilidade é indissociável da autoexecutoriedade. O ato de polícia só é autoexecutório porque dotado de força coercitiva. Aliás, a autoexecutoriedade, tal como a conceituamos, não se distingue da coercibilidade. [...] Autoexecutoriedade é a possibilidade que tem a Administração de, com os próprios meios, pôr em execução as suas decisões, sem precisar recorrer previamente ao Poder Judiciário” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 111-112).

[...] 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.

Por fim, há que destacar que o poder de polícia administrativo, assim como todos os demais poderes da Administração Pública, evidentemente encontra limites. Meirelles defende que o poder de polícia administrativo contém discricionariedade e, como todo poder discricionário, deve estar submetido à lei, sob pena de nulidade do ato administrativo por abuso de poder (MEIRELLES, 2005, p. 135). Complementando, Rosa (2005, p. 84) explica que o poder de polícia administrativo, que é dotado de discricionariedade, não pode ser usado contrariamente à lei ou à finalidade da Administração Pública; seus limites estão em seu próprio fundamento, que é condicionar o exercício de direitos individuais em benefício do interesse da coletividade. No mesmo sentido, Di Pietro aponta determinadas regras que devem ser respeitadas pela polícia administrativa para preservar os direitos individuais:

1. a da necessidade, em consonância com a qual a medida de polícia só deve ser adotada para evitar ameaças reais ou prováveis de perturbações ao interesse público;
2. a da proporcionalidade [...], que significa a exigência de uma relação necessária entre a limitação ao direito individual e o prejuízo a ser evitado;
3. a da eficácia, no sentido de que a medida deve ser adequada para impedir dano ao interesse público. (DI PIETRO, 2008, p. 113)

Portanto, tem-se que o poder de polícia jamais será ilimitado, e deverá sempre estar de acordo com a lei e observar critérios como necessidade, proporcionalidade e eficácia no seu exercício.

2.2.2 Análise do poder de polícia do INPI

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 n° 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).

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 n.º 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.

2.3 DO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS PELO INPI

2.3.1 Dos princípios processuais e administrativos

Princípios são normas jurídicas que exprimem valores básicos, fundamentais, que devem guiar o comportamento em determinada matéria. Bandeira de Mello conceitua “princípio” como:

Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e sentido servido de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. (MELLO, 2006, p. 882)

Importa aqui estudar alguns dos princípios constitucionais e processuais que são aplicados ao Direito Administrativo, em especial os princípios mais relevantes e que devem ser observados no processo administrativo de exame de marcas do INPI.

Basicamente, pode-se identificar os princípios aplicáveis à Administração Pública, como aqueles explícitos na Constituição Federal, bem como os explícitos na Lei de Processo Administrativo de Âmbito Federal e no Código de Processo Civil.

A Constituição Federal estabelece como princípios da Administração Pública a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência: “Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]” (BRASIL, 1988).

O princípio da legalidade, talvez o mais importante em relação à maior garantia dada aos administrados, estabelece que os atos da Administração Pública devem estar de acordo com o que determina estritamente a lei, sendo a lei a fonte primária das obrigações que cabem aos indivíduos. Note que, ao passo que este princípio serve de limite à atuação da Administração Pública, só poderá o agente público fazer aquilo que a lei estritamente determinar; os administrados poderão fazer tudo aquilo que não for proibido por lei (BRASIL, 1988): “Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode fazer o que a lei permite. No âmbito das relações entre particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei não proíbe” (DI PIETRO, 2008, p. 63). Câmara (2018, p. 15) afirma que o princípio da legalidade é a “exigência de que as decisões sejam tomadas com apoio no ordenamento jurídico”.

O princípio da impessoalidade determina a prevalência da finalidade do interesse público sobre todos os atos administrativos. Quer dizer que o agente público não pode atuar visando satisfazer seus interesses pessoais, mas somente o interesse da coletividade. Para isso, sua atuação, que se limita à execução da lei, deve ser pautada por imparcialidade e isonomia.

O princípio da moralidade atrela a atuação do agente público aos valores morais e éticos. Assim é que o agente público deverá sempre pautar-se pela boa-fé e manter o decoro de sua conduta. Em perspectiva complementar, pode-se entender que a moralidade compreenderia a licitude e a honestidade (DI PIETRO, 2008, p. 72).

Silva ilustra quando o ato administrativo é moral ou imoral:

A lei pode ser cumprida moralmente ou imoralmente. Quando sua execução é feita, por exemplo, com o intuito de prejudicar alguém deliberadamente, ou com o intuito de favorecer alguém, por certo que está produzindo um ato formalmente legal, mas materialmente comprometido com a moralidade administrativa. (SILVA, 2008, p. 668)

Mediante o princípio da publicidade, a Administração Pública tem o dever de atuar com a maior transparência possível diante dos administrados. Assim, os atos administrativos

devem ser de conhecimento do público. A publicidade do ato serve para dar-lhe eficácia, tornando-o mandatório para seu destinatário. Outra finalidade buscada através do princípio da publicidade é a possibilidade de controle dos atos da Administração Pública por seus administrados ou por outros órgãos públicos de controle. Por esse princípio, todos os atos processuais devem ser “praticados publicamente, sendo livre e universal o acesso ao local em que são praticados e aos autos nos quais estão documentados seus conteúdos” (CÂMARA, 2018, p. 15). Esclarece-se que a publicidade “não é um requisito de forma do ato administrativo”, já que “atos irregulares não se convalidam com a publicação”; a publicidade é sim “requisito de eficácia e moralidade” (SILVA, 2008, p. 670).

Pelo princípio da eficiência, a Administração Pública deve empregar o menor número de recursos possível na produção dos melhores resultados possíveis. Quanto maior for o tempo e o capital poupados na produção do melhor resultado viável, tanto da Administração Pública quanto de seus administrados, maior será a eficiência da Administração Pública.

Silva esclarece que o termo “eficiência” tem empregabilidade econômica no seguinte sentido:

Eficiência não é um conceito jurídico, mas econômico; não qualifica normas; qualifica atividades. Numa ideia muito geral, eficiência significa fazer acontecer com racionalidade, o que implica medir os custos que a satisfação das necessidades públicas importa em relação ao grau de utilidade alcançado. (SILVA, 2008, p. 670)

Esse princípio visa o aprimoramento da relação “custo empregado x resultado obtido”. É a atuação do serviço público em prol da efetividade do bem comum, buscando constantemente a melhora de suas atividades.

Di Pietro completa esse entendimento sobre o princípio da eficiência:

O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. (DI PIETRO, 2008, p. 79)

Além dos já vistos princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência, a Lei de Processo Administrativo enumera o respeito aos princípios da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica e do interesse público: “Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência” (BRASIL, 1999).

O princípio da finalidade vincula a prática do ato administrativo à busca da sua finalidade, que é a satisfação do interesse público. A observância das normas legais e sua aplicação devem mirar o objetivo principal, ou seja, a finalidade.

O princípio da motivação nada mais é do que a exposição de motivos para a prática de atos administrativos – lembrando que o motivo, um dos pressupostos do ato administrativo, corresponde aos fundamentos de fato e de direito que autorizam a prática do ato.

O Código de Processo Civil também apresenta esse princípio, mas sob a denominação de “princípio da fundamentação das decisões judiciais”: “Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (BRASIL, 2015).

Relacionado diretamente com a discricionariedade do ato administrativo, o princípio da razoabilidade determina ao agente público a observância da prudência e bom senso no uso da sua liberdade de escolha dentre as opções razoáveis.

Em estreita relação com o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade determina que haja um equilíbrio entre os meios utilizados e os fins almejados pelo ato administrativo. O ato praticado pelo agente público deve ser adequado para a obtenção dos objetivos desejados, sendo o menos restritivo possível aos direitos individuais.

Pelo princípio da ampla defesa entende-se a mais ampla oportunidade, dentro das regras processuais, para que a parte que está sendo acusada apresente seus argumentos de fato e de direito, além das provas lícitas, a fim de tentar provar sua inocência ou, ainda, a necessidade de condições menos gravosas da sanção a ser imposta.

O princípio do contraditório estabelece a mais ampla participação de todos os interessados na formação das decisões da Administração Pública. Por meio desse princípio os interessados deverão ter ciência dos atos processuais e poderão se manifestar diante dos deles. Câmara (2018, p. 11) defende que o princípio do contraditório serve tanto como uma garantia “de participação com influência na formação do resultado” como uma garantia “de não surpresa”, já que “o resultado do processo deve ser fruto de intenso debate e da efetiva participação dos interessados”.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil é claro ao determinar que: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” (BRASIL, 2015).

Destaca-se ainda que a importância dos princípios do contraditório e da ampla defesa é tamanha, que constam no rol de direitos do art. 5º da Constituição Federal: “LV – aos

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes [...]” (BRASIL, 1988).

O princípio da segurança jurídica é o direito que corresponde aos administrados de que as situações consolidadas por decisões finais da Administração Pública serão respeitadas, ocasionando a estabilidade das relações jurídicas derivadas dessas decisões. Há que se ter cautela com relação à aplicação desse princípio “para não levar ao absurdo de impedir a Administração Pública de anular atos praticados com inobservância da lei”, na medida em que nesses casos há ilegalidade, e “atos ilegais não geram direitos” (DI PIETRO, 2008, p. 80).

Por fim, o princípio do interesse público corresponde à junção de dois princípios: o da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o da indisponibilidade do interesse público.

A supremacia do interesse público sobre o privado refere-se ao confronto de interesses entre o indivíduo e a coletividade, tendendo a prevalecer o interesse da coletividade. Contudo, é preciso atentar ao fato de que este princípio não é absoluto, comportando exceção ou, ainda, relativização, sendo analisados e sopesados os direitos em jogo em cada caso. Di Pietro esclarece que “o direito deixou de ser apenas instrumento de garantia dos direitos do indivíduo e passou a ser visto como meio para consecução da justiça social, do bem comum, do bem-estar coletivo” (DI PIETRO, 2008, p. 64).

A indisponibilidade do interesse público⁷⁸ (BRASIL, 1999) ligada a outros princípios rege que não cabe ao agente público deixar de lado o interesse público ao praticar o ato administrativo, posto que o interesse público é o interesse da coletividade, e não o interesse do Estado ou de um órgão da Administração Pública. Não cabe ao agente público abrir mão do seu dever de praticar determinado ato administrativo conforme determina a lei, pois assim estaria agindo contrariamente ao interesse público:

Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público (a expressão “interesse público” é utilizada, aqui, em sentido amplo, abrangendo todo o patrimônio público e todos os direitos e interesses, imediatos ou mediatos, do povo em geral, único titular da coisa pública) são vedados ao administrador quaisquer atos que impliquem renúncia a direitos do Poder Público ou que injustificadamente onerem a sociedade. Trata-se de um princípio implícito, e dele decorrem diversos princípios expressos que norteiam a atividade da Administração, como o da legalidade, o da impessoalidade, o da moralidade, o da eficiência. (ALEXANDRINO; PAULO, 2008, p. 192)

⁷⁸ O princípio da indisponibilidade do interesse público está previsto no inciso II do art. 2º da Lei de Processo Administrativo: “Art. 2º. II – atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei” (BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF).

Cabe ainda esclarecer que os princípios processuais expostos no Código de Processo Civil de 2015 aplicam-se ao processo administrativo de exame de marcas do INPI, conforme determina o art. 15: “Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente” (BRASIL, 2015).

Câmara explica que as normas do Código de Processo Civil aplicam-se subsidiária e supletivamente no processo administrativo:

Já no que concerne ao processo administrativo, a aplicação subsidiária do CPC resulta expressamente deste art. 15, não havendo outro dispositivo específico a estabelecer tal aplicabilidade. [...] Certo é que o Código de Processo Civil veicula a lei processual comum, a ser aplicada como regra geral a todos os processos judiciais ou administrativos em curso no Brasil, ressalvada apenas a existência de lei específica, de incompatibilidade entre esta e a lei geral. Além disso, o Código de Processo Civil se aplica aos processos eleitorais, trabalhistas e administrativos em caráter supletivo. (CÂMARA, 2018, p. 24)

O referido autor processualista trata ainda de explicar que a aplicação supletiva é diferente da subsidiária, visto que a subsidiária ocorre “na ausência de disposição normativa específica”, enquanto, na supletiva, “o que se tem é uma interação entre a lei específica e a lei geral, de modo que é necessário interpretar a lei específica levando-se em consideração o que consta da lei geral” (CÂMARA, 2018, p. 24).

Desse modo, os princípios processuais contidos no Código de Processo Civil, como os princípios do juiz natural e da duração razoável do processo, também se aplicam ao processo administrativo. Mas o que se observa é que muitos dos princípios processuais contidos na lei processual geral também já estão contidos na Lei de Processo Administrativo.

2.3.2 Análise dos princípios processuais e administrativos aplicáveis no exame de marcas

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, e tendo já estudado os principais princípios processuais e administrativos, 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)⁷⁹.

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)⁸⁰.

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)⁸¹.

⁷⁹ “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)

⁸⁰ “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)

⁸¹ “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

Com base no art. 224 combinado com o art. 220 da Lei da Propriedade Industrial, o Manual de Marcas do INPI (BRASIL, 2017, p. 70) regulamenta ainda a possibilidade de as partes apresentarem aditamento 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)⁸².

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)⁸³ e do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015)⁸⁴, 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 ambos os eventos o INPI avalia importantes detalhes dos documentos que lhes são submetidos, desde catálogos, fotografias, reportagens e notas fiscais até complexas pesquisas de mercado.

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)

⁸² “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)

⁸³ “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)

⁸⁴ “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)

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

3. DA HIERARQUIA E DA APLICAÇÃO DAS NORMAS E SUAS IMPLICAÇÕES NO EXAME DE MARCAS

3.1 DA HIERARQUIA DAS NORMAS E SUA IMPLICAÇÃO NO DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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)⁸⁵.

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.

⁸⁵ “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)

Esse entendimento acerca da hierarquia das normas é pacífico em nosso Direito, ficando conhecido como a Pirâmide de Kelsen (KELSEN, 1998)⁸⁶.

As normas de maior nível hierárquico no Direito brasileiro são as normas constitucionais originárias, ou seja, as inseridas diretamente pelos constituintes que elaboraram a Constituição Federal de 1988.

As normas constitucionais derivadas – introduzidas na Constituição em momento posterior a 1988, mediante emenda constitucional –, embora também possuam o nível mais alto das normas, ou seja, o mesmo nível das normas constitucionais originárias, precisam estar em conformidade com essas normas, sob pena de serem declaradas inconstitucionais no momento do controle de constitucionalidade.

Logo abaixo das normas constitucionais, originárias ou derivadas, situam-se os tratados internacionais sobre direitos humanos. Note que não é qualquer tratado internacional que ocupa o segundo nível hierárquico mais alto, mas tão somente aqueles que versem sobre direitos humanos.

No terceiro nível hierárquico das normas estão as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, os decretos, as resoluções e as medidas provisórias – todos ocupam o mesmo nível hierárquico e são chamados genericamente de espécies normativas primárias, ou normas infraconstitucionais. O fundamento para a existência de tais normas deriva diretamente da Constituição Federal. E, justamente, por sua validade estar submetida à Constituição Federal, essas normas não podem contrariar normas constitucionais, sob pena de invalidade.

Portanto, as normas infraconstitucionais não possuem hierarquia entre si, o que significa dizer que não há como priorizar a aplicação de uma norma derivada de lei ordinária em detrimento de um decreto, por exemplo.

Por fim, o quarto e último nível hierárquico das normas refere-se às normas infralegais. As normas infralegais não geram direitos ou obrigações. São normas de caráter secundário. Dentre elas estão as portarias, as instruções normativas e os decretos regulamentares.

Assim como a validade das normas primárias ou infraconstitucionais é extraída de normas constitucionais, as normas secundárias ou infralegais, além de obedecerem à Constituição Federal, têm sua validade extraída diretamente de normas primárias.

⁸⁶ KELSEN, Hans. **Teoria pura do Direito**. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

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?

O tratado internacional⁸⁷ nada mais é do que um acordo entre pessoas jurídicas de direito internacional público, firmado com o objetivo de produzir certos efeitos jurídicos (ACCIOLY, 1995, p. 120). O tratado internacional é considerado por Mello (2004, p. 212) como “a fonte mais importante” e “a fonte mais democrática” do Direito Internacional, pois “as matérias mais importantes são regulamentadas” ali, além do fato de que “há participação direta dos Estados na sua elaboração”.

Os tratados internacionais são celebrados pelo Presidente da República, conforme competência determinada pelo art. 84, inciso VIII da Constituição Federal de 1988: “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional” (BRASIL, 1988).

Uma vez celebrado pelo Presidente da República, caberá ao Congresso Nacional aprovar ou não o tratado internacional. A aprovação no Congresso se dá por meio da expedição de um decreto legislativo, na forma do art. 49, inciso I da Constituição Federal de 1988: “Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I – resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional” (BRASIL, 1988).

Contudo, mesmo após a aprovação do Congresso, para sua eficácia em âmbito interno, o tratado internacional ainda terá de ser promulgado por decreto pelo Presidente da República, como manda o art. 84, inciso IV da Carta Magna: “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução” (BRASIL, 1988). É a partir da promulgação do decreto executivo que o tratado internacional passará a ter eficácia no país. 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

⁸⁷ Segundo Mello, a terminologia seria imprecisa, sendo um termo genérico para abranger convenções, declarações, atos, pactos, acordos, estatutos, convênios, compromissos etc. (MELLO, Celso D. de Albuquerque. **Curso de Direito Internacional Público**. 15. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 212-213)

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)⁸⁸. 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 nº 635 de 1992 e nº 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 outra⁸⁹. Este é inclusive o entendimento do próprio INPI constante no atual Manual de Marcas (BRASIL, 2017, p. 10).

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

⁸⁸ “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).

⁸⁹ Esclarece-se que, em caso de conflito entre as normas de mesmo nível hierárquico e de igual temática, valerá a norma mais recente.

quanto as Resoluções que instituíram as Diretrizes e os Manuais de Marcas são normas infralegais⁹⁰.

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.

Dentro dessa perspectiva da hierarquia das normas, destaca-se que o Parecer Normativo Proc/Dirad n° 20/08 (BRASIL, 2008) possui o mesmo nível hierárquico da Resolução n° 177 de 2017 que instituiu o 2° Manual de Marcas (BRASIL, 2017), posto que ambos são normas infralegais. Nesse sentido, no caso de conflito no conteúdo desses dois instrumentos, prevalecerá o contido no 2° Manual de Marcas, por ser posterior ao referido Parecer.

3.2 DA APLICAÇÃO DAS NORMAS E SUA IMPLICAÇÃO NO DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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:

⁹⁰ 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 conhecido como Juspositivismo, ou somente Positivismo, os princípios foram relegados a segundo plano, já que a importância da aplicação restrita da lei nos casos em concreto era a ordem da vez. Aos julgadores cabia apenas aplicar ao caso em concreto o que literalmente dizia a lei, sem qualquer margem para interpretação com base nos valores primordiais da sociedade. Se não houvesse regra expressa, por mais absurda que fosse a situação posta, nada poderia fazer o julgador até que fosse criada uma regra específica para regular aquela determinada situação.

Já 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 Direito⁹¹, 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 sustenta⁹².

Como visto, é certo que os princípios jurídicos, além de servirem de base para criação de todo o ordenamento jurídico e auxiliarem na interpretação das regras para a solução de conflitos, servem ainda como fonte subsidiária na aplicação do direito. O já citado art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não deixa dúvidas de que na lacuna da lei aplicam-se os princípios gerais do Direito.

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

⁹¹ 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.

⁹² “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)

mérito, não permitir nem validar um ato ilícito por meio de sua decisão, podendo⁹³, para tanto, socorrer-se aos princípios. Significa, portanto, dizer que, caso um sinal objeto de um pedido 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 preterir 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.

3.3 ESTUDO DOS PRINCÍPIOS E REGRAS CONTIDOS NA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL RELACIONADOS À MARCA E À REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL

Visto que no exame de marcas do INPI o examinador deve aplicar as normas, contidos os princípios e as regras das leis relativas ao tema, inicia-se o estudo pelas normas contidas na Lei da Propriedade Industrial. De pronto, chama à atenção o seu art. 2º:

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.

Note que o caput do artigo contém a cláusula finalística da propriedade industrial, assim como consta na Constituição Federal. Pode-se afirmar que a repressão à concorrência desleal é colocada como um princípio a ser observado no exame de proteção de direitos de propriedade industrial, em especial na concessão de registro de marca. Significa dizer que não se pode conceder registro de marca que configure ato de concorrência desleal, sob pena de nulidade da decisão que o conceder, uma vez que afrontaria diretamente um importante princípio.

⁹³ Nesse caso, trata-se de um poder-dever.

Além de estar contido como princípio, o estudo já demonstrou que a repressão à concorrência desleal serve de fundamento para a proteção de direitos marcários. Desse entendimento deriva o fato de que a proteção à marca e o combate à concorrência desleal estão intrinsecamente ligados. O efeito prático dessa constatação é o de que as normas que servem de base para o indeferimento de sinais como marca contêm, em alguma medida, ainda que de forma indireta, a repressão à concorrência desleal ou ao aproveitamento parasitário.

O art. 122 dispõe serem protegidos como marca os sinais distintivos que não são defesos em lei⁹⁴. Note que não há, até porque não poderia haver⁹⁵, uma limitação das regras de proibição às quais o INPI estaria restrito para aplicação no exame de marcas.

Frisa-se novamente: não há qualquer artigo, seja da LPI ou de outras leis, que limite o examinador do INPI na aplicação do rol de proibições do art. 124 da LPI. Não seria, pois, possível ao legislador antever e esgotar todas as situações fáticas, por mais absurdas que sejam, sendo dado ao aplicador da lei, neste caso o examinador do INPI, o poder de discricionariedade na indicação do motivo do ato administrativo, que é a sua decisão de mérito no exame de marcas.

A despeito disso, analisa-se a seguir as regras contidas no art. 124 da LPI. Para melhor análise, as regras expostas serão divididas em dois grupos. No primeiro grupo, poderá ser observado que, dentre outros pontos, a proibição é fundamentada na repressão ao aproveitamento parasitário, enquanto no segundo grupo a repressão à concorrência desleal é uma das bases para sustentar a vedação à registrabilidade do sinal em questão.

O primeiro grupo é composto dos incisos I, IV, IX, XI, XIII, XV, XVI, XVII e XXII:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I – brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

[...]

IV – designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

[...]

IX – indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

[...]

XI – reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

[...]

XIII – nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a

⁹⁴ “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”

⁹⁵ Como já visto anteriormente, cabe ao INPI aplicar no exame de marcas todas as normas pertinentes ao tema, respeitando o grau de hierarquia entre elas.

imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

[...]

XV – nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII – obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XXIII – objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro [...].

Nos incisos I, IV e XI, evita-se que o requerente usufrua de sinal constituído por símbolos pertencentes a entes públicos, nacionais ou estrangeiros, que, por terem essa característica, tendem a ser conhecidos do público geral, além de estarem acompanhados de credibilidade.

Nos incisos XV e XVI, impede-se que o requerente utilize-se de fama de terceiros, sem a sua autorização, para alavancar suas atividades comerciais. Vale destacar que o atual Manual de Marcas admite que um dos fundamentos de existência dessas regras é, justamente, coibir o aproveitamento parasitário⁹⁶.

Do mesmo modo, os incisos IX e XIII buscam evitar que o requerente tente se apropriar de sinais famosos, sejam referentes a indicações geográficas ou a eventos, tentando associá-los na mente do público geral às suas atividades comerciais.

Por fim, os incisos XVII e XXII, além de assegurarem a ampla proteção aos objetos resguardados pelo direito autoral e pelo desenho industrial, têm por fim coibir que o requerente consiga se aproveitar desses direitos pertencentes a terceiros, associando suas atividades comerciais às criações intelectuais parasitadas.

É possível observar que em todos os incisos indicados há, por trás da criação da regra, a ideia da repressão ao aproveitamento parasitário. Não há em nenhum dos casos acima, em princípio, concorrência direta entre o requerente do sinal e o terceiro que tem seu direito resguardado pela regra em questão.

Como já explicado, o aproveitamento parasitário configura ato ilícito de enriquecimento sem causa por parte do aproveitador, que parasita direito alheio a fim de obter vantagem econômica indevida, já que não lhe deu causa. Ademais, o impedimento ao

⁹⁶ “Cabe observar que apenas nos casos de notoriedade é que será formulada exigência para apresentação de autorização para registro de patronímicos e nomes de família, uma vez que o requerimento desse direito da personalidade notório, sem consentimento do detentor de tal direito, pode constituir-se aproveitamento parasitário ou concorrência desleal, fatos que são rechaçados tanto pela legislação pátria como pela CUP (Convenção da União de Paris), devendo ser justificado o motivo da exigência no momento do despacho.” (BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Marcas do INPI. 2. ed. Resolução/INPI/PR nº 177/2017, de 11 de julho de 2017. p. 193)

parasitismo busca preservar o objeto do direito-alvo do parasita, evitando a perda do objeto ou a diminuição do seu valor.

Por fim, é vedado o parasitismo como forma de preservar a equidade e as condições competitivas não do titular do direito parasitado, e sim dos agentes econômicos que são concorrentes do parasita, posto que esses agentes econômicos despenderam tempo e capital para serem competitivos no seu segmento de mercado, enquanto o parasita obterá a competitividade e a atenção do público sem despender os mesmos esforços, o que lhe garantiria evidente vantagem concorrencial.

O segundo grupo, que abarca os incisos V, XIX e XXIII, tem como um dos principais fundamentos a repressão à concorrência desleal:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

[...]

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

[...]

XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Note que em todas essas três regras há o elemento da concorrência. Há nas três regras acima a necessidade de que o sinal requerido porte o risco de causar confusão ou associação com a marca anterior de terceiros.

Ademais, nos incisos XIX e XXIII há a determinação expressa de que, além de os sinais serem colidentes e poderem causar confusão ou associação, as atividades precisam ser idênticas, semelhantes ou afins. É nesse pressuposto que se pode analisar que esses incisos se limitam a tratar de casos de concorrência desleal, pois, quando as atividades são no mínimo afins, é possível que haja algum nível de concorrência.

Esclarece-se que, embora o inciso V não traga explicitamente o requisito da colidência das atividades entre os sinais em cotejo (por ser o nome empresarial restrito à constituição da sociedade na Junta Comercial de cada estado federativo enquanto a proteção à marca abrange todo o território nacional, não sendo possível ao INPI conhecer todos os nomes empresariais registrados nas juntas, já que não se tem acesso a essa informação), o terceiro titular do nome empresarial que se sentir prejudicado deve vir no processo administrativo em exame e se

opor, demonstrando para tanto que há concorrência com o requerente, tanto em advento da colidência das atividades quanto em âmbito territorial.

A exceção aos incisos V, XIX e XXIII, que trazem em seu bojo o princípio da especialidade⁹⁷, são as marcas de alto renome e notoriamente conhecidas, previstas nos arts. 125 e 126 da LPI:

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

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Barbosa ensina que a marca notoriamente conhecida afasta o princípio da especialidade, o que significa dizer que as marcas famosas em seu segmento de mercado e que são conhecidas do público em geral são merecedoras de proteção especial, e sua abrangência vai além das atividades a que regularmente se destina proteger:

A notoriedade de uma marca atua no sentido de mitigar pelo menos dois princípios: o de Territorialidade e o de Especialidade da proteção. No tocante ao requisito da Especialidade, a notoriedade de um signo distintivo pode impedir o registro ou vedar o uso do mesmo em outras classes ou outros produtos. Importante notar que, no caso de apuração de notoriedade para o efeito desespecializante, o público pertinente deve ser segmentado, por estamento ou classe, mas não por *produto ou serviço*. O setor pertinente do público, como o que o TRIPs 16.2 é exatamente o de outra atividade econômica, que não aquela explorada pelo titular da marca. Nesse caso, provavelmente será razoável exigir-se que o conhecimento da marca se dê pelo *público em geral*, ainda que não seja por todo o público. (BARBOSA, 2002)

Embora o mencionado doutrinador tenha defendido a mitigação ao princípio da especialidade pela marca notoriamente conhecida, esse entendimento é controverso⁹⁸, na

⁹⁷ “Um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa.” (BARBOSA, Denis Borges. **A especialidade das marcas**. 2002. Disponível em: denisbarbosa.addr.com/72.doc. Acesso em: 2 maio 2019.

⁹⁸ Cita-se um recente julgado do STJ em que houve o entendimento da impossibilidade de mitigar o princípio da especialidade para marca notoriamente conhecida: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. PRETENSÃO DA AUTORA DE EXCLUSIVIDADE DE USO DO NOME “CHANDON” EM QUALQUER ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO COMO MARCA DE ALTO RENOME. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PROTEÇÃO RESTRITA AO RESPECTIVO RAMO DE ATIVIDADE. MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE MARCA DA RECORRIDA. EXERCÍCIO DE RAMOS DE ATIVIDADES DIVERSOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. As marcas de alto renome, registradas previamente no INPI como tal, gozam, nos termos do art. 125 da Lei 9.279/96, de proteção em todos os ramos de atividade, enquanto as marcas notoriamente conhecidas gozam de proteção internacional, independentemente de formalização de registro no Brasil, apenas em seu ramo de atividade, consoante dispõem os arts. 126 da referida lei e 6º *bis*, 1, da Convenção da União de Paris, ratificada pelo Decreto 75.572/75. Nesse último, é plenamente aplicável o princípio da especialidade, o qual autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos. 2. O aludido princípio visa a evitar a

medida em que o caput do art. 126 da LPI faz referência à regra da marca notoriamente conhecida prevista no art. 6º *bis* da CUP, que traz em sua redação a orientação de que a marca notoriamente conhecida deve ser “utilizada para produtos idênticos ou similares” aos da marca cuja proteção estaria sendo requerida.

Contudo, o art. 16.3 do Acordo TRIPS, lei posterior à CUP, ao fazer referência à proteção da marca notoriamente conhecida, afirma categoricamente que a proteção a esta marca não se limita aos bens e serviços idênticos, semelhantes ou afins, afastando o princípio da especialidade:

Artigo 16. 3. O disposto no Artigo 6 *bis* da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

Esse entendimento de que o art. 16.3 da TRIPS adiciona ao art. 6º *bis* da CUP maior abrangência na proteção às marcas notórias como forma de combate à atividade parasitária encontra eco na obra intitulada “Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos”:

Há quem entenda que o item 3 do art. 16, que constitui um *plus* ao dispositivo da Convenção da União de Paris não se acha atendido pela lei que o país editou com vistas a implementar os compromissos assumidos como decorrência da assinatura do TRIPS. Sem razão ao nosso ver. A Lei nº 9.279/96, como se viu, não só atende como, até mesmo transcende os preceitos do tratado. A causa *finalis* do dispositivo em exame, modificativo da dimensão do art. 6 *bis* da Convenção da União de Paris é reprimir o benefício gracioso, indireto, parasitário, que decorreria da associação de um sinal distintivo a outro, independentemente de não serem similares ou idênticos os produtos. (DANNEMANN; MOREIRA, 2001, p. 261)

Dannemann e Moreira vão além ao afirmar que a proteção contra o aproveitamento parasitário não reside apenas na fama da marca, mas sim na coibição de atos ilícitos:

[...] independentemente da notoriedade ou do grau de notoriedade – que se trate de conhecimento mundial, nacional, regional, municipal ou distrital – o direito reprime comportamentos lesivos aos direitos do proprietário de um sinal distintivo. [...] A norma do art. 6 *bis* nada mais é do que uma proteção objetiva contra a fraude ao sistema atributivo, constituindo mecanismo regulador de situações abusivas. Não fere o sistema, antes garante-lhe a sobrevivência e seriedade. [...] Ao transplantar o

confusão no mercado de consumo do produto ou serviço prestado por duas ou mais marcas, de modo que, para tanto, deve ser levado em consideração o consumidor sob a perspectiva do homem médio. 3. No caso dos autos, o uso das duas marcas não é capaz de gerar confusão aos consumidores, assim considerando o homem médio, mormente em razão da clara distinção entre as atividades realizadas por cada uma delas. Não há risco, de fato, de que o consumidor possa ser levado a pensar que a danceteria seria de propriedade (ou franqueada) da MOET CHÂNDON francesa, proprietária do famoso champanhe. 4. Não se tratando a recorrente de marca de alto renome, mas de marca notoriamente conhecida e, portanto, protegida apenas no seu mesmo ramo de atividade, não há como alterar as conclusões constantes do acórdão recorrido. 5. Recurso especial improvido.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial REsp 1.209.919/SC, 4ª Turma. Relator Ministro Lázaro Guimarães. DJe 19/03/2018)

comando do art. 6 *bis* para dentro da própria lei de propriedade industrial, o legislador inibi, desde o nascedouro, qualquer exegese contrária à aplicabilidade do dispositivo, sublinhando a garantia contra apropriação indébita de marcas nessas condições. (DANNEMANN; MOREIRA, 2001, p. 260-262)

A marca notoriamente conhecida serve, portanto, como um verdadeiro instrumento de repressão à concorrência desleal, já que impede que concorrentes obtenham a proteção de sinal que infrinja marca famosa em seu segmento de mercado e também do público geral. Se entendermos, como Barbosa, que a marca notoriamente conhecida também afasta o princípio da especialidade, poder-se-ia considerar que esta marca também atua na repressão ao aproveitamento parasitário, impedindo não concorrentes de se aproveitarem da marca famosa.

No que tange à marca de alto renome, vale citar Porto:

A marca de alto renome é aquela marca que é conhecida por consumidores pertencentes a diversos segmentos de mercados diferentes daquele mercado que corresponde aos produtos ou serviços protegidos por esta marca. Além desta característica, a marca de alto renome possui o *goodwill*, ou seja, esta marca ganhou um grande reconhecimento e goza de boa reputação perante os consumidores, pois estes reconhecem que os produtos ou serviços identificados pela marca são de excelente qualidade. [...] O Instituto da marca de alto renome foi criado para proteger contra terceiros aquela marca que se tornou conhecida e que goza de excelente reputação e prestígio por todo o público consumidor. (PORTO, s.d.)

Destaca-se que a marca de alto renome também serve de instrumento no combate à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário, na medida em que sua proteção é estendida a todos os ramos de atividade⁹⁹. Contudo, diferentemente da marca notoriamente conhecida, a marca de alto renome somente adquire esse status por meio de um procedimento administrativo junto ao INPI (BRASIL, 2016), o que por vezes dificulta a sua proteção.

Leonardos vai além das marcas notoriamente conhecidas e de alto renome e afirma que o ordenamento jurídico brasileiro sempre vedou a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário em decorrência da proteção marcária:

Assim, podemos concluir, quanto ao Brasil, que: (a) o Direito Pátrio sempre protegeu o esforço criativo de empresários nacionais e estrangeiros, coibindo-se a apropriação não autorizada de marcas alheias, ainda que estas não sejam notórias, de alto renome ou notoriamente conhecidas, desde que fosse comprovado que o requerente (“pirata”) tinha tido prévio conhecimento da marca; (b) sempre se considerou evidenciada a má-fé quando fosse demonstrado que o requerente tinha tido prévio conhecimento da marca; (c) a apropriação não autorizada de marcas alheias podia, e ainda pode, ser coibida com recurso às normas repressoras da concorrência desleal, que permeiam todo o direito da propriedade industrial; e (d) a partir da LPI, o “prévio conhecimento” da marca alheia passou a ser presumido, e,

⁹⁹ Assim como no efeito que ocorre com a marca notoriamente conhecida, a marca de alto renome também afasta o princípio da especialidade: “O alto renome de uma marca traz como consequência a exceção do princípio da especialidade das marcas. Esse princípio defende que a proteção de uma marca se limita ao ramo de atividade em que se encontra registrada” (PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. **A marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida**. Disponível em: <http://nbb.com.br/pub/propriedade20.pdf>. Acesso em: 2 maio 2019.

agora, cabe ao requerente fazer a prova (praticamente impossível, como sempre ocorre com as provas negativas) de que não conhecia a marca original. (LEONARDOS, 1998, p. 52-54)

A Lei da Propriedade Industrial contém ainda normas do tipo penal que configuram crimes de concorrência desleal, com destaque para o inciso III do art. 195: “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: [...] III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”.

O mencionado dispositivo legal fala do emprego de meio fraudulento com a finalidade de desvio de clientela para o próprio proveito. É perfeitamente possível construir um raciocínio de que o depósito de pedido de registro de marca configura um meio de legitimar uma fraude, que tem por objetivo obter vantagem indevida por meio do desvio de clientela alheia.

Nessa regra está inclusa a vedação tanto da concorrência desleal quanto do aproveitamento parasitário, já que não se faz necessária a relação de concorrência entre o infrator e o titular do direito violado. O emprego de meio fraudulento para desviar clientela deixa em aberto de quem seria a clientela desviada. Nesse caso, poderia ser a clientela do titular do direito violado, numa relação de concorrência, ou a clientela de um terceiro que não o titular do direito violado, caso em que se estaria diante do aproveitamento parasitário, na medida em que o infrator se utiliza da fama de terceiro não concorrente para obter a atenção do público para suas atividades comerciais tirando clientes de seus concorrentes.

Esclarece-se que, embora a referida regra esteja prevista como crime, é certo que, além de estar contida na esfera penal, corresponde também, por lógica, a um ilícito civil¹⁰⁰. Todo o tipo penal também é necessariamente um ato ilícito no campo civil, conforme entendimento expresso do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO CRIMINAL ABSOLUTÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 384, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO JUÍZO CÍVEL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.525 DO CC/16 E 65 DO CPP. – Embora tanto a responsabilidade criminal quanto a civil tenham tido origem no mesmo fato, cada uma das jurisdições utiliza critérios diversos para verificação do ocorrido. **A responsabilidade civil independe da criminal, sendo também de extensão diversa o grau de culpa exigido em ambas as esferas. Todo ilícito penal é também um ilícito civil, mas nem todo ilícito civil corresponde a um ilícito penal.** – A existência de decisão penal absolutória que, em seu dispositivo, deixa de condenar o preposto do recorrente por ausência de prova de ter o réu concorrido para a infração penal (art. 386, IV, do CPP) não impede o prosseguimento da ação civil de indenização. – A decisão criminal que não

¹⁰⁰ A própria LPI não deixa dúvidas de que a persecução da punição aos crimes previstos nesta lei não impede que o lesado busque seu direito na esfera civil: “Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil”.

declara a inexistência material do fato permite o prosseguimento da execução do julgado proferido na ação cível ajuizada por familiar da vítima do ato ilícito. Recurso Especial não provido. (BRASIL, 2010, grifo nosso)

Do exposto neste subcapítulo, conclui-se que o examinador de marcas do INPI possui importantes ferramentas legais advindas da Lei da Propriedade Industrial para atuar na repressão à concorrência desleal, na forma do apontamento e na fundamentação do motivo da decisão de registrabilidade de sinal como marca.

No caso de as regras contidas no art. 124, 125 e 126 da LPI não atenderem ao senso de justiça que uma determinada situação fática demanda, não se pode legitimar a violação a direito de terceiro concedendo o registro de marca que atente contra o ordenamento jurídico pátrio por constituir ato ilícito, sob a alegação de que não haveria regra específica para aplicação direta ao caso em concreto. Nessa hipótese, deve o examinador do INPI socorrer-se ao princípio previsto no art. 2º, inciso V e ao art. 195, inciso III da LPI, ou, ainda, às normas contidas em outras leis, como a CUP, o Acordo TRIPS, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil.

3.4 ESTUDO DOS PRINCÍPIOS E REGRAS CONTIDOS EM OUTRAS NORMAS RELACIONADAS À MARCA E À REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL

O Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002) traz importante questão no combate à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário por meio da vedação ao enriquecimento sem causa. Dada sua importância, o enriquecimento sem causa, também conhecido por enriquecimento ilícito, ganhou um capítulo próprio nesta lei:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.

Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.

Note que não é preciso que uma regra em específico que trate do enriquecimento sem causa diga explicitamente que essa é uma prática rechaçada pelo Direito Pátrio. Ao contrário, ao tratar da obrigação e dos modos de restituição dos prejuízos causados por quem enriquece

sem ter causa e, por consequência, à custa de outrem, está implícito em cada uma das regras transcritas que essa é uma conduta ilícita.

Na mesma esteira das regras expostas, no capítulo da responsabilidade civil, o art. 927 também reforça que o dano provocado por ato ilícito deve ser reparado: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Note que o referido artigo faz referência direta a outros dois dispositivos legais, esses sim tratando diretamente de explicar e proibir as condutas enquadradas como ato ilícito:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

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.

Trazendo para o presente estudo, pode-se concluir que o requerente da proteção de um sinal como marca que tente se aproveitar da fama de marca alheia, concorrente ou não, com o fim de obter vantagem indevida, incorre no cometimento de ato ilícito.

É certo que qualquer pessoa que tenha o direito de requerer junto ao INPI a proteção marcária deve exercê-lo dentro dos limites legais, não podendo se utilizar dos instrumentos legais para perseguir ou legitimar fins impróprios. É certo também que a proteção marcária encontra justificativa na esfera econômica e social, como dispõe a já reverenciada cláusula finalística da propriedade industrial, e o seu não atendimento configura desvio de finalidade, um dos pressupostos do ato administrativo.

Assim, o titular de um pedido de registro, ao exercer o seu direito e requerer a proteção sobre determinado sinal, no caso de ser esse sinal uma violação ao direito de alguém, exerceu seu direito de forma abusiva, cometendo ato ilícito.

Nesse sentido, os arts. 186 e 187 do Código Civil podem perfeitamente ser apontados pelo examinador de marcas do INPI como uma das bases indeferitórias da proteção marcária ao sinal que pretende se associar à boa reputação de terceiros.

Outra lei que trata da repressão à concorrência desleal como princípio é o Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990), em seu art. 4º, inciso VI:

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 a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e

criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores.

Por sua vez, o art. 6º, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor estabelece como sendo um direito fundamental do consumidor a vedação de atos de concorrência desleal: “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”.

Pode-se concluir que, nessa lei, a repressão à concorrência desleal está posta como princípio a ser observado pelas demais regras que compõem o Direito do Consumidor.

Outro importante instrumento jurídico de combate à repressão à concorrência desleal é a Convenção da União de Paris, a CUP (BRASIL, 1992).

O art. 1º estabelece o escopo de proteção da propriedade industrial; nele, mais uma vez, está inserida a repressão à concorrência desleal:

Art. 1º A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

O já mencionado art. 6º *bis* da CUP trata da proteção à marca notoriamente conhecida; quando combinado com o já mencionado art. 16.3 do Acordo TRIPS, esse artigo estende a proteção à marca notoriamente conhecida aos ramos de atividade que não são os originais dessa marca:

Art. 6º *bis* Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Artigo 16. 3. O disposto no Artigo 6 *bis* da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

A cumulação das duas normas acima as transformam numa potente arma de combate não só à concorrência desleal, mas também ao aproveitamento parasitário, podendo ser utilizada pelo examinador de marcas do INPI junto ao art. 126 da LPI para vetar a proteção de sinais que violem marcas famosas, de concorrente ou não concorrente.

Já o art. 10 *bis* da CUP reafirma a proteção efetiva contra a concorrência desleal, enquadrando-a como todos os atos de concorrência contrários às práticas leais da concorrência, indo mais além, estabelece explicitamente a proibição de atos tendentes a criar confusão entre agentes econômicos:

Art. 10° *bis*

(1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

(2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

(3) Deverão proibir-se particularmente:

1° Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

2° As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

3° As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

Por fim, o art. 10° *ter* da CUP estabelece um compromisso dos seus membros de adotar medidas administrativas de repressão à concorrência desleal, o que, por todas as razões até aqui expostas, entende-se existir no nosso ordenamento jurídico:

Art. 10° *ter*

(1) Os países da União se comprometem a assegurar aos nacionais dos outros países da União recursos legais apropriados à repressão eficaz de todos os atos mencionados nos arts. 9, 10 e 10 *bis*

(2) Comprometem-se, além disso, a prever medidas que permitam aos sindicatos e associações de industriais, produtores ou comerciantes interessados e cuja existência não for contrária às leis dos seus países, promover em juízo ou junto às autoridades administrativas e repressão dos atos previstos nos arts. 9, 10 e 10 *bis*, na medida em que a lei do país em que a proteção é requerida o permite aos sindicatos e associações desse país.

Conclui-se que, além das normas já examinadas na LPI, o examinador de marcas do INPI poderá indicar e fundamentar sua decisão de registrabilidade de sinal como marca em especial nas regras dos arts. 186 e 187 do Código Civil e no art. 4°, inciso VI, combinado com o art. 6°, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor, além do art. 6° *bis* da CUP cumulado com o art. 16.3 do Acordo de Paris.

CONCLUSÃO

O presente trabalho propôs analisar 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 dos conceitos de marca e de concorrência desleal, apontando as interseções entre eles. Foi possível concluir que o combate à concorrência desleal é 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.

De igual modo, 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.

Destaca-se que a concorrência desleal é tida como crime e ilícito civil, podendo o titular do direito lesado socorrer-se a uma ou ambas as esferas, sendo essa conduta devidamente rechaçada nos dois campos do Direito.

Como visto, a racionalidade do sistema marcário pode ser compreendida por meio das principais funções da marca, dentre elas, a função distintiva, qualitativa, publicitária e econômica. A repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário também visa preservar as referidas funções marcárias, já que a marca é um eficaz instrumento de regulação da concorrência, sendo, por outro lado, a defesa da concorrência um dos pilares para a proteção à marca.

Os atos ilícitos de concorrência possuem enorme potencial de causar prejuízo à marca lesada, desestímulo ao investimento pelo titular da marca, enriquecimento sem causa do infrator e prejuízo aos consumidores.

A proteção à marca e à defesa da concorrência como hoje conhecemos teve início com o estabelecimento da economia de mercado. Especificamente quanto ao Brasil, a análise histórica da legislação brasileira desde o período do Império até hoje revela alguns pontos interessantes.

Embora a 1ª Lei de Marcas tenha surgido no país em 1875 e a repressão à concorrência desleal introduzida no ordenamento jurídico pátrio por ocasião da Revisão de Bruxelas da Convenção da União de Paris, em 1900, a repressão à concorrência desleal tornou-se, efetivamente, foco das autoridades administrativas nacionais em decorrência da criação do Departamento Nacional da Propriedade Industrial em 1933, que apresentou como uma de suas funções a repressão à concorrência desleal.

A partir daí, tanto o 1º quanto o 2º Código da Propriedade Industrial, datados de 1945 e 1971, respectivamente, bem como a atual Lei da Propriedade Industrial de 1996 trouxeram no bojo das leis a repressão à concorrência desleal como um princípio a ser respeitado na aplicação das normas de propriedade industrial.

O Código de Defesa do Consumidor de 1990, o Acordo TRIPS de 1994 e o Código Civil de 2002 trouxeram importantes contribuições para a defesa da concorrência e a vedação ao parasitismo.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, surgido em 1970, passou a editar normas infralegais objetivando padronizar o entendimento sobre a repressão à concorrência desleal no exame de marcas, com destaque para os Pareceres 032/80, 003/93, 20/08, e para as Diretrizes de 2010 e 2012 e os Manuais de Marca de 2014 e 2017.

Da leitura da 2ª edição do Manual de Marcas do INPI, instrumento mais recente, extrai-se o seguinte entendimento: (i) o depósito de pedido de registro de marca pode configurar ato de concorrência desleal ou aproveitamento parasitário; (ii) o examinador deve analisar os elementos de fato e de direito apresentados pelo impugnante e pelo titular da marca em exame para proferir decisão se o pedido de registro de marca se enquadra como ato de concorrência desleal; e (iii) o examinador não poderá aplicar diretamente o art. 2º, inciso V da LPI, ou o art. 10 *bis* da CUP, por se tratarem de princípios.

A controvérsia encontrada na 2ª edição do Manual de Marcas do INPI reside no fato de que, ao mesmo passo que ele defende a aplicação no exame de marcas das normas da LPI, da Constituição Federal e de outras normas pertinentes ao tema, como o Código Civil e a Convenção da União de Paris, estabelece que o examinador somente possa invocar os dispositivos da LPI sobre a irregistrabilidade de sinal como marca, a saber, os arts. 124, 125 e 126.

Muito embora a 2ª edição da Manual de Marcas de 2017 seja a mais recente norma infralegal editada pela INPI contendo instruções sobre o tema, na prática, 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 e a 2ª edição do Manual de Marcas, que são normas secundárias ou infralegais, e que não geram direitos e obrigações, além de deverem estar em conformidade com as normas primárias. Frisa-se ainda que o referido Parecer, que possui o mesmo nível hierárquico do atual Manual de Marcas, deverá, com relação às regras conflitantes dos dois documentos, deixar prevalecer o Manual, por ser mais recente.

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, e no art. 10º *bis* da CUP.

Apona-se ainda que o examinador de marcas do INPI tem à sua disposição como instrumento de repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário no exame de marcas as regras dos arts. 124, 125 e 126 da LPI, do art. 195, inciso III, também da LPI, as regras dos arts. 186 e 187 do Código Civil, do art. 4º, inciso VI combinado com o art. 6º, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor, e a poderosa arma do art. 6º *bis* da CUP cumulado com art. 16.3 do Acordo TRIPS.

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.

REFERÊNCIAS

ACCIOLY, Hidelbrando. **Manual de Direito Internacional Público**. 11. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 1995.

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito Administrativo descomplicado**. 16. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Método, 2008.

ASCARELLI, Tullio. **Teoria de la concurrencia e de los bienes imateriales**. v. II. Barcelona: Bosh Ed., 1961.

ASCENSÃO, José de Oliveira. “As funções das marcas e os descritores”. In: **Revista da ABPI**, n. 61, nov./dez. 2002.

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.

BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. **Direito Administrativo**. São Paulo: Saraiva, 2005.

BAPTISTA, Luiz Olavo. **Origens do Direito da Concorrência**. mar. 1996. São Paulo. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67325>. Acesso em: 2 maio 2019.

BARBIERI FILHO, Carlo. Disciplina jurídica da concorrência – abuso do poder econômico. **Resenha Tributária**, 1984.

BARBOSA, Antonio Luis Figueira. Marcas e outros signos na realização das mercadorias. In: **Sobre a proteção do trabalho intelectual**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999.

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. Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual. **Berkeley Technology Law Journal**, 2000. p. 2-4. Disponível em: <http://nbb.com.br/pub/propriedade13.pdf>. Acesso em: 2 maio 2019.

BARBOSA, Denis Borges. **A especialidade das marcas**. 2002. Disponível em: [denisbarbosa.addr.com/72.doc](http://www.denisbarbosa.addr.com/72.doc). 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 função econômica da marca**. 2007. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/econmar.pdf>. Acesso em: 2 maio 2019.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas**. Uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

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

BARBOSA, Rui. **Obras completas de Rui Barbosa**. V. II, 1872-1874. Tomo I, Trabalhos Jurídicos. Rio de Janeiro. Ministério da Educação e Cultura / Fundação Casa de Rui Barbosa, 1984. Disponível em: <http://www.docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=ObrasCompletasRuiBarbosa&PageFis=3375>. Acesso em: 2 maio 2019.

BARNES, David W. A New Economics of Trademark. **Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property**, 2006. Disponível em: <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&context=njt-ip>. Acesso em: 2 maio 2019.

BASTOS, Celso Ribeiro. **Comentários à Constituição do Brasil**. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1990.

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 Política do Império do Brasil**. Carta de Lei de 25 de março de 1824. Elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador D. Pedro I, em 25 mar. 1824.

BRASIL. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil**, de 24 de fevereiro de 1891.

BRASIL. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil**, de 16 de julho de 1934.

BRASIL. **Constituição dos Estados Unidos do Brasil**, de 10 de outubro de 1937.

BRASIL. **Constituição dos Estados Unidos do Brasil**, de 18 de setembro de 1946.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**, de 24 de janeiro de 1967.

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

BRASIL. Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875. **Coleção de Leis do Império do Brasil - 1875**, página 179, vol. 1 pt I (Publicação Original).

BRASIL. Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884. **Coleção de Leis do Império do Brasil - 1884**, página 268, vol. 1, pt. II (Publicação Original).

BRASIL. Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887. **Coleção de Leis do Império do Brasil - 1875**, página 26 Vol. 1 pt I (Publicação Original).

BRASIL. Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890. **Coleção de Leis do Império do Brasil - 1890**, página 2.664, vol. Fasc. X (Publicação Original).

BRASIL. Decreto nº 1.236, de 24 de setembro de 1904. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto n° 75.572, de 08 de abril de 1975. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto n° 635, de 21 de agosto de 1992. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Parecer/INPI/Proc n° 003/93 de 09/12/1993.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Parecer/INPI/Proc/Dirad n° 20/08 de 25/08/2008.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Diretrizes de análise de marcas**. 2010.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Diretrizes de análise de marcas**. 2012.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Marcas do INPI. 1. ed. Resolução/INPI/PR n° 142/2014, de dezembro 2014.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Resolução/INPI/PR n° 172/2016, de 18 de outubro de 2016.

BRASIL. Lei n° 3.071, de 1° de janeiro de 1916. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Lei n° 4.657, de 04 de setembro de 1942. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Lei n° 5.572, de 21 de dezembro de 1971. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF.

BRASIL. Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. **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/19279.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 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **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.

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

CÂMARA, Alexandre Freitas. **O novo processo civil brasileiro**. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2018. p. 15.

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.

CARVALHO, Nuno Pires de. **A estrutura dos sistemas de patentes e marcas: passado, presente e futuro**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

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

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Vol. I. Parte I. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

CORREA, José Antonio B. L. Faria. O fenômeno da diluição e o conflito de marcas. **Revista da ABPI**, n. 37, nov./dez. 1998.

CRETELLA JÚNIOR, José. **Curso de Direito Administrativo**. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.

DANNEMANN, Siemsen Bigler; MOREIRA, Ipanema. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial e correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

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

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Marcas e expressões de propaganda**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984.

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.

ECONOMIDES, Nicholas S. The Economics of Trademarks. **78 TRM**, 1998. Disponível em: http://www.stern.nyu.edu/networks/Economides_Economics_of_Trademarks.pdf. Acesso em: 2 maio 2019.

FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. **Direito Econômico**. São Paulo: MP, 2006.

GASPARINI, Diógenes. **Direito Administrativo**. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

GONÇALVES, Luís M. Couto. **Direito de marcas**. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2003.

GRAU, EROS ROBERTO. Princípio da livre concorrência – função regulamentar e função normativa. **Revista Trimestral de Direito Público**, v. 4, 1993. São Paulo: Malheiros.

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

HEILBRONER, Robert. **A história do pensamento econômico**. São Paulo: Nova Cultural, 1996.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Conceito de interesse público e personalização do Direito Administrativo**. Disponível em: <http://www.justemfilho.com.br>. Acesso em: 2 maio 2019.

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

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

KRELL, Andreas J. **Discricionariedade e proteção ambiental**: o controle dos conceitos jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos ambientais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004

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.

LEONARDOS, Gabriel F. A proteção à pirataria de marcas no Direito dos Estados Unidos. **Revista da ABPI**, n. 35, jul./ago. 1998.

MACHLUP, Fritz; PENROSE, Edith. The Patent Controversy in the Nineteenth Century. 1950. **Journal of Economic History**. Disponível em: <http://c4sif.org/wp-content/uploads/2010/09/Machlup-Penrose-The-Patent-Controversy-in-the-Nineteenth-Century-1950-b.pdf>. Acesso em: 2 maio 2019.

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 D. de Albuquerque. **Curso de Direito Internacional Público**. 15. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

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

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

NEUMAYR, Rafael. **Aproveitamento parasitário dos elementos de identificação da empresa**: deslealdade entre não concorrentes. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito Empresaria) – Faculdade de Direito Milton Campos. p. 7. Disponível em: <http://www3.mcampos.br/u/201503/rafaelneumayraproveitamentoparasitariodoselmentosdeidentificacaodaempresa.pdf>. Acesso em: 2 maio 2019.

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.

PIERANGELI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. **A marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida**. Disponível em: <http://nbb.com.br/pub/propriedade20.pdf>. Acesso em: 2 maio 2019.

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

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. São Paulo. Saraiva. 1998.

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

ROSA, Márcio Fernando Elias. **Direito Administrativo**. 7. ed. v. 19. 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 Denicoli. **A distintividade das marcas**. São Paulo: Saraiva, 2013.

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.

SILVA, José Afonso. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.

SOTO, Jesús Huerta de. **As definições corretas de monopólio e concorrência - e por que a concorrência perfeita é ilógica**. 2014. Disponível em: <https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1603>. 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.

ULHÔA, Fábio. **Curso de Direito Comercial**. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.