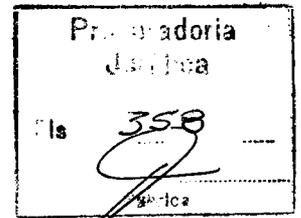




ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS



PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 20/08

Rio de Janeiro, em 25 de agosto de 2008.

Ref.: Processo n.º 817859969

EMENTA: Propriedade Industrial – Marcas. Recurso interposto contra decisão de 1ª instância que indeferiu o pedido de registro, em epígrafe, com base nos artigos 2º, inciso V, e 124, incisos V, VII e XXIII, da LPI, e artigos 6 Bis, 8º e 10 Bis, da CUP. Concorrência desleal. O simples depósito de um pedido de registro de marca não configura crime de concorrência desleal. Portanto, não se admite o seu indeferimento tendo por base o artigo 2º, inciso V, da LPI. A repressão à concorrência desleal, prevista no dispositivo legal, se dá por meio do correto enquadramento dos dispositivos proibitivos específicos, que versam sobre a irregistrabilidade de sinais como marca, constantes da Lei. Deve ser mantido o indeferimento do pedido excluindo-se a aplicação do artigo 2º, inciso V, da LPI.

Senhor Procurador Chefe,

O pedido de registro de marca em exame foi indeferido pela Diretoria de Marcas por entender, aquela autoridade administrativa, que o sinal dele objeto, conforme pleiteado, infringe os artigos 2º, inciso V, e 124, incisos V, VII e XXIII, da Lei n.º 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial – LPI, e artigos 6 Bis, 8º e 10 Bis da CUP.

Procuradoria Jurídica
Fls. 359
Rebrica

DO RECURSO INTERPOSTO

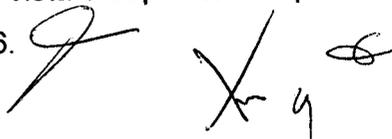
Com a finalidade de modificar esta decisão, foi interposto Recurso ao Senhor Presidente do INPI, cuja instrução técnica encontra-se devidamente exarada nos autos.

Às fls. 337/338 consta Parecer Técnico exarado por aquela Diretoria, no qual resta consignado o entendimento de que o pedido em tela, efetivamente, infringe o art. 124, incisos V, VII e XXIII, da LPI, sugerindo, portanto, pela manutenção do indeferimento do pedido de registro.

No que diz respeito ao art. 124, inciso V, da LPI, entendemos que o pedido, de fato, infringe tal dispositivo, uma vez que a expressão "PHAT FARM THE NYL FINE QUALITY AUTHENTIC FLY GOODS" reproduz com acréscimo o elemento característico e fantasioso do nome da sociedade "PHAT FASHIONS.LLC", constituída em 1992, conforme fl. 274.

Quanto ao art. 124, inciso VII, da LPI, entendemos igualmente pela sua infringência, tendo em vista que a expressão "FINE QUALITY, AUTHENTIC, FLY GOODS" do inglês, que em português, significam "de boa qualidade" e "produtos autênticos" e "bons vãos", respectivamente, sendo, portanto, expressões empregadas como meio de propaganda.

Em relação à aplicabilidade do art. 124, inciso XXIII, concluímos também pela infringência de tal dispositivo, uma vez que o sinal em questão reproduz marca anteriormente registrada em País membro da Convenção de Paris, da qual a requerente não poderia desconhecer em razão de sua área de atuação e em razão de ser imitação do elemento figurativo que a compõe. Ademais, esta cumpriu o requisito do art. 158, §2º, da LPI, tendo em vista o depósito dos pedidos nºs 821346300 e 821346326, conforme fls. 336.



Quanto a aplicabilidade, no ato do indeferimento, do art. 6 Bis da CUP, vale destacar que não foram trazidos aos autos documentos capazes de comprovar sua infringência.

Por último, no tocante a aplicabilidade da CONCORRÊNCIA DESLEAL prevista nos artigos 2º, inciso V, da LPI, e 10 Bis da CUP, cabe delinear algumas considerações acerca da sua aplicabilidade, em âmbito administrativo, por parte do INPI, ratificando posicionamento já firmado por esta Procuradoria.

DA REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO

Preliminarmente, destacamos nossa opinião sobre a prática regular de concorrência no mercado, ou seja, destacamos que é perfeitamente normal que empresários disputem o mesmo público consumidor, e que almejem o aumento de sua clientela em detrimento do outro concorrente, por meio de uma concorrência tolerada. Tal prática é considerada um dos meios lícitos para alcançar seu objetivo comercial, que é o lucro. Observamos que somente não ocorre à prática da concorrência quando se tratam de novos segmentos do mercado, que surgem ou são descobertos por determinados empresários, cujo produto ou serviço ainda não tinham a sua exploração no mercado de consumo. Portanto, diante da concorrência tolerada temos, como comparativo, que a concorrência desleal se diferencia daquela, não pelo seu objetivo, mas pelo meio ilícito utilizado para a conquista do público consumidor.

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 vítima direta de sua prática, razão pela qual não há na legislação brasileira repressão administrativa à sua prática, apenas civil e penal.

Segundo Gama Cerqueira, a concorrência desleal se divide em específica e genérica, sendo a primeira referente às condutas lesivas aos direitos de propriedade intelectual titularizados por empresários (art. 195, LPI), e a segunda, referente à responsabilidade extracontratual (art. 209, LPI). Sendo assim, afirma, Fábio Ulhoa Coelho, que a específica é reprimida tanto civil, quanto penalmente, já a genérica, apenas no âmbito civil.

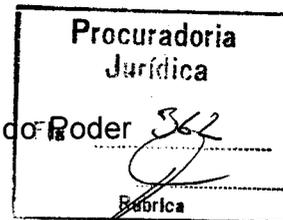
Cabe destacar que a concorrência desleal em questão, conforme dispõe o art. 195, da Lei 9279/96, que revogou o art. 196, do Código Penal, constitui um crime, sendo, prevista, portanto, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, para aqueles que o praticarem.

O INPI, como autarquia federal responsável por registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, e por registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial, não possui o 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.

Em discussão similar sob a égide da lei n.º 5772/71 - CPI, esta Procuradoria, por intermédio do PARECER/PROC n.º 032/80 (fl.340), na mesma linha de raciocínio, afirmou ser a repressão à concorrência desleal tema do direito penal, por se tratar de ato ilícito absoluto, e não de uso abusivo de direito, uma vez que a lei penal os inclui na classe dos atos criminosos.

Além disso, enaltece a competência do Poder Judiciário para apurar e reprimir essas espécies de delitos, tendo em vista a dificuldade de sua configuração e apuração, sendo tais procedimentos incompatíveis com os princípios de atuação desta autoridade administrativa, que não possui função judicante. Explicitando o entendimento de que seria uma ilegalidade

e abuso de poder a atuação do INPI em ato cuja competência é do Poder Judiciário.



Destacamos também o entendimento exarado, igualmente sob a égide do CPI, no PARECER/INPI/PROC/DICONS nº 01/92 (fl. 355), que também estudou a matéria em discussão, no qual conclui-se que o preceito constante da letra "d", do art. 2º, do antigo CPI, substituído pelo art. 2º, inciso V, da atual LPI, é executado, na área do INPI, mediante aplicação dos dispositivos pertinentes do mesmo Diploma Legal, podendo assim, ser incluída, por exemplo, a aplicação do art. 124, inciso XIX, da LPI.

Desse modo, no caso em análise, se a sociedade PHAT FASHIONS L.L.C. tiver o interesse de restar comprovada a prática do crime de concorrência desleal por parte da ora recorrente, deve ingressar com uma ação perante a Justiça Comum, a fim de que a sociedade CONFECÇÕES BURG LTDA. seja condenada pela prática do referido ilícito penal.

Por fim, vale ressaltar opinião exposta por Gama Cerqueira, transcrita no supracitado PARECER/PROC nº 032/80, no qual este afirma: "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. (...)".

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 vêm num simples depósito de um pedido de registro de marca, o crime de concorrência desleal.

Temos ainda, que dentre as ações explicitadas no art. 195, da LPI, que demonstram configurada o crime de concorrência desleal, não figura o ato de registrar marca, sendo este ato o único que figura dentro da esfera de atuação do INPI.

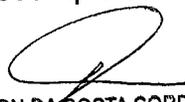
Deste estudo, temos por conclusão que cabe ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no exercício de sua função, agir sempre reprimindo a concorrência desleal, a qual tem status de princípio jurídico, assim como o princípio da legalidade, que deve sempre ser considerado na concessão de um registro 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.

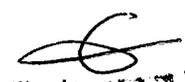
DA CONCLUSÃO

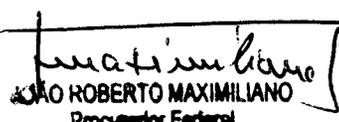
Por todo o exposto, em conformidade ao entendimento exarado no parecer técnico da Diretoria de Marcas propomos pela manutenção do indeferimento, tendo por base, apenas, a infringência do art. 124, incisos V, VII e XXIII, da LPI c/c o art. 8º da CUP.

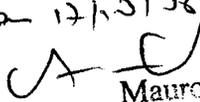
Por último, recomenda-se dar ampla divulgação do entendimento consignado neste parecer ao corpo técnico da Diretoria de Marcas, de forma que este venha se abster de apontar os artigos 2º, inciso V, da LPI e 10 Bis, da CUP, como base indeferitória dos pedidos de registro de marcas em andamento, limitando-se a tê-los como um dos princípios jurídicos de sustentabilidade de aplicação dos dispositivos legais específicos que versam sobre a irregistrabilidade de sinais como marca.

É o parecer que submetemos à consideração de V. Sa,


GERSON DA COSTA CORRÊA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359
Chefe de Divisão Port. 149/05


ROBERTO LEAL DA VIÇOSA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449360


JOÃO ROBERTO MAXIMILIANO
Procurador Federal
Mat. 0449679

DE ACORDO
em 12/10/08

Mauro Sodré Maia
6 Procurador-Chefe


Ubiraci Da Silva
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449297

369



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Rio de Janeiro, em 20/03/07.

Ref.: Processo n.º 817859969

- 1- De acordo com os pareceres da Diretoria de Marcas e da Procuradoria Federal no INPI. Conheço do recurso interposto. Nego-lhe provimento. Mantido o indeferimento do pedido de registro, por infringência ao art. 124, incisos V, VII e XXIII, da LPI.
- 2- À DIRMA, para publicação da presente decisão e ampla divulgação interna do teor constante do PARCER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 20/08.

Jorge de Paula Costa Avila
JORGE DE PAULA COSTA AVILA
 Presidente

Em tempo,

A PROC

para conferir caráter normativo.

Jorge de Paula Costa Avila
JORGE DE PAULA COSTA AVILA
 Presidente