

**COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO**

PROJETO DE LEI Nº 3.074, DE 2011

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

Autor: SENADO FEDERAL

Relator: Deputado JOÃO MAIA

I – RELATÓRIO

A proposição em tela acrescenta na Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 mais uma hipótese de não registro de marca no art. 124 e mais uma hipótese de concorrência desleal no art. 195..

O art. 124 define o que não pode ser registrável como marca. Uma das hipóteses consta do inciso 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”.

O art. 1º do Projeto de Lei estende esta proibição de registro inscrita no inciso XIX aos:

“casos em que a marca se destinar a distinguir produto ou serviço não idêntico, semelhante ou afim, se o titular da marca demonstrar que a imitação configura concorrência desleal, prejuízo a sua imagem ou utilização indevida de sua imagem corporativa ou de seu prestígio.”

O art. 2º do Projeto de Lei acrescenta como hipótese de concorrência desleal:

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

A proposição em comento foi distribuída, além desta Comissão, à Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, estando sujeita à apreciação do plenário em regime de prioridade. O Projeto de Lei foi assinado pelo Presidente do Senado Federal, o ilustre Senador José Sarney, em 21 de dezembro de 2011. Não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

II – VOTO DO RELATOR

O inciso XIX do art. 124 tem por objetivo evitar o registro indevido de marcas alheias em produtos idênticos. Isto evita que todo o investimento ligado à reputação e credibilidade de uma determinada marca seja apropriado por concorrente com produto ou serviço idêntico.

Esta pode ser tomada como a própria tradução do objetivo maior das marcas: incentivar o investimento na qualidade dos produtos presentes para gerar mais vendas e lucros no futuro, o que beneficia diretamente o consumidor.

Ou seja, a marca constitui um mecanismo de incentivo intertemporal de qualidade do produto. Isto porque permite que o consumidor se torne capaz de diferenciar, por si próprio, produtos idênticos, semelhantes ou afins pelo simples reconhecimento da marca. Uma boa experiência com um produto de determinada empresa confere segurança a repetir a aquisição do produto da mesma empresa. A garantia de qualidade para o consumidor é viabilizada pela marca. A concorrência por diferenciação do produto se incrementa, beneficiando o consumidor.

A princípio a experiência pretérita de aquisição de uma marca será útil na aquisição do mesmo produto. No entanto, a cesta de consumo dos

consumidores é ampla e a boa reputação de marca de um produto ou serviço pode acabar servindo de sinalização de qualidade também para produtos não idênticos, semelhantes ou afins. Seria um efeito positivo cruzado da reputação de um produto de uma marca para outro que utiliza a mesma marca.

Por exemplo, por que uma loja de roupas de marca muitas vezes lança um perfume com a sua própria marca? O fato é que o valor de uma marca de um produto pode muito bem ser utilizado em outros produtos. A reputação de qualidade de um produto se estende perfeitamente a outro. Afinal, se no “produto de origem” aquela empresa é tão zelosa na garantia de qualidade por que não o seria no “produto de destino”?

Desta forma, a apropriação dos investimentos na marca de um produto pode muitas vezes não se limitar a este produto. Mais do que isso, o incentivo à qualidade de um dos produtos é maior porque o seu efeito recai não apenas nas vendas deste produto como também na de outros que estejam sob a égide de uma mesma marca. Assim, assegurar que o dono do produto original irá realizar devidamente a apropriação dos frutos reputacionais da marca em outro produto incrementa o incentivo ao aumento de qualidade tanto do produto de origem quando do de destino.

A questão relevante aqui é em que medida o Projeto de Lei em tela garante que a apropriação dos investimentos na marca serão plenamente realizados, gerando o incentivo a incrementar a qualidade dos produtos ou serviços beneficiando o consumidor?

Para responder a tal indagação, é importante avaliar qual o alcance do comando legal proposto e se ele endereça ou não o problema econômico relevante.

Cabe destacar inicialmente que a proibição de registrar como marca determinados sinais, conforme a proposição, produzirá efeitos somente nos processos administrativos de obtenção de registro de marca e na nulidade de registros já concedidos. Assim, aprovado este projeto de lei, a consequência será pedidos de registro indeferidos com base na referida proibição e a nulidade de eventuais registros já concedidos.

No entanto, as proibições existentes na proposição não influenciarão a escolha, criação, alteração ou o efetivo uso de marcas nas relações

comerciais, pois estas atividades não exigem nem sequer dependem da obtenção de um registro de marca. Ou seja, ainda que uma marca não possa ser registrada, as proibições ao registro constantes do projeto de lei nº 3.074, de 2011, não impedem que alguém faça uso indevido dela. O efeito de proteção ao investimento acima indicado não se realiza neste projeto de lei.

A transformação destas condutas em concorrência desleal, como pretendido pela proposição, tampouco endereça os problemas relativos à proteção do investimento de marcas de forma adequada. De fato, as pessoas que cometem atos de concorrência desleal não costumam recorrer ao poder público para obter proteção — no caso, para registrar a marca com a qual cometerá os atos de concorrência desleal. Isto é, uma proibição de registrar não afeta a decisão de cometer atos de concorrência desleal.

Há evidência disso em casos correlatos na seara dos direitos de autor. Existem proibições na lei contra o registro de marcas alheias já registradas e de obras protegidas pelo direito de autor (nos casos em que há risco de causar confusão ou associação). As proibições atuais, todavia, não resultaram em diminuição da contrafação de marcas e reprodução não-autorizada de obras protegidas pelos direitos de autor. Assim, proibições ao registro de marca não produzem efeitos sobre o uso efetivo de marcas no comércio.

Outras novidades do projeto são a consideração do prejuízo à imagem ou utilização indevida da imagem corporativa ou prestígio, além do aproveitamento injustificado da fama, prestígio ou imagem corporativa de alguém.

O problema é que tais conceitos não atendem às necessidades de regular o uso de sinais distintivos capazes de distinguir produtos ou serviços quanto à origem. Ou seja, são estranhos à questão da marca propriamente dita.

De outro lado, tanto o prejuízo à imagem quanto o uso indevido da imagem corporativa já são devidamente contemplados no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial como tipos de crime de concorrência desleal, quando ocorrem em detrimento de concorrente com o fim de obter vantagem:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I – publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II – presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV – usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V – usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

...

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

...

Todavia ainda é preciso observar que o prejuízo à imagem ou a utilização indevida de imagem corporativa ou prestígio de alguém só coincidem com práticas de concorrência desleal se forem em detrimento de concorrente com o fim de obter vantagem. Afinal, não sendo concorrente, o que é o caso de “produto ou serviço não idêntico, semelhante ou afim”, não se pode falar seja de concorrência “leal” seja “desleal”. Simplesmente, não há concorrência.

Além destes problemas conceituais, há outras questões relevantes que indicam que o projeto pode também estar comprometendo o exercício de prerrogativas constitucionais importantes, além de criar custos de transação não desprezíveis.

Primeiro, há marcas registráveis que são livre manifestação do pensamento e expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, além de outras que são expressão da crítica, da sátira ou da paródia. Pois bem, não se pode proibir a proteção de tais marcas unicamente sob a alegação de que configuram prejuízo à imagem ou uso indevido da imagem corporativa ou prestígio de alguém, sob pena de contrariar os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal nos incisos IV, IX e XXIX do art. 5º:

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:

.....

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

...

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

...

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;

Assim, a manifestação do pensamento e a liberdade de expressão por meio de marcas não pode ser coibida ou censurada sob a alegação de que se configura como concorrência desleal, ainda mais quando sequer há relação de concorrência, como é o caso do projeto de lei em tela. Vale acrescentar ainda que tais direitos e garantias constitucionais não são limitados pela possibilidade de obter vantagem econômica, principalmente se considerarmos que a atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é muitas vezes de iniciativa privada e tem intuito econômico.

Não se pode ainda argumentar que o termo “injustificadamente” introduzido no novo inciso XV do art. 195 ressalva esses casos pois se relegaria à interpretação e à subjetividade individual o que seria ou não justificado.

Portanto, além de ineficazes para coibir a concorrência desleal, tais proibições são incompatíveis com as garantias constitucionais tanto de proteção à propriedade das marcas, quanto à livre manifestação do pensamento e expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação.

Ao introduzir novos e indefinidos conceitos (“imagem corporativa”, por exemplo), o legislador dará causa a flagrantes incertezas jurídicas no âmbito da análise e concessão de direitos marcários; o forte conteúdo subjetivo associado às ideias de “prejuízo à imagem” e “utilização indevida de imagem” implicaria o aumento das margens de insegurança jurídica no que se refere aos limites da proteção assegurada pela propriedade industrial

Deve-se considerar também os impactos esperados da ampliação de proibições sobre os prazos administrativos de processamento de

pedidos de registro de marca pelo INPI, o que redundaria em incremento desnecessário dos custos de transação no sistema de marcas.

A introdução de critérios de proibição tão amplos quanto subjetivos como “prejuízo à imagem” ou “utilização indevida de imagem corporativa ou prestígio” certamente aumentará a quantidade de oposições apresentadas a pedidos de registro. Para cada oposição apresentada, o requerente do pedido pode apresentar petição de manifestação. Sempre que é assim, o exame do pedido de registro se torna significativamente mais complexo (pois exige a análise de todos os argumentos e provas apresentados) e o tempo médio de exame é dobrado. O aumento do tempo de exame somado à necessidade de processar mais petições de oposição, manifestação e nulidade resultará em uma diminuição da capacidade de processamento de pedidos pelo INPI e um aumento do tempo de espera até que um pedido de registro seja decidido e um registro concedido. É possível até que processos de danos morais passem a circular pelo órgão de proteção à propriedade industrial, o que além de sobrecarregá-lo, constitui evidente desvio de função.

O inchaço do trabalho burocrático gerará ineficiências que redundarão em prejuízo de todos que busquem obter registros de marca.

Por fim, campanhas educativas e informativas tendem a ser meios mais adequados para amplamente comunicar e enfatizar aspectos específicos daquilo que já está previsto na legislação a respeito da repressão à concorrência desleal — tanto para coibir sua prática, quanto para divulgar os meios legais existentes para reprimi-la e punir seus praticantes.

Tendo em vista o exposto, somos pela **REJEIÇÃO** do Projeto de Lei nº 3.074/2011.

Sala da Comissão, em de de 2013.

Deputado JOÃO MAIA
Relator