

**AVULSO NÃO
PUBLICADO.
PROPOSIÇÃO
DE PLENÁRIO.**



CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 3.074-A, DE 2011 **(Do Senado Federal)**

PLS N.º 308/2006
OFÍCIO N.º 2394/2011 – SF

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que "regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial"; tendo parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, pela rejeição (relator: DEP. JOÃO MAIA).

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54,
RICD)

APRECIÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

S U M Á R I O

I – Projeto inicial

II – Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º O art. 124 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 124.

.....

Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIX, a proibição do registro se estende 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.” (NR)

Art. 2º O art. 195 da Lei nº 9.279, de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XV:

“Art. 195.

.....

XV – 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.

.....” (NR)

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

Senado Federal, em 21 de dezembro de 2011.

Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI
--

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

.....

TÍTULO III
DAS MARCAS

CAPÍTULO I
DA REGISTRABILIDADE

.....

Seção II
Dos Sinais Não Registráveis como Marca

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;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

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

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;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

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

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

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

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

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

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

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

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;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

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;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro;

e

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.

Seção III **Marca de Alto Renome**

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

.....

TÍTULO V **DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

.....

CAPÍTULO VI **DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL**

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;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

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

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 196. As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se:

I - o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular da patente ou do registro, ou, ainda, do seu licenciado; ou

II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

.....

.....

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

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 8 de maio de 2013.

Deputado JOÃO MAIA

Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.074/2011, nos termos do Parecer do Relator, Deputado João Maia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ângelo Agnolin - Presidente, Sueli Vidigal - Vice-Presidente, Antonio Balhmann, Carlos Roberto, Edson Pimenta, João Maia, José Augusto Maia, Luis Tibé, Renato Molling, Renzo Braz, Ronaldo Zulke, Rosinha da Adefal, Valdivino de Oliveira, Vinicius Gurgel, Afonso Florence, Guilherme Campos, Mandetta e Mário Feitoza.

Sala da Comissão, em 5 de junho de 2013.

Dep. **Ângelo Agnolin**
Presidente

FIM DO DOCUMENTO
