

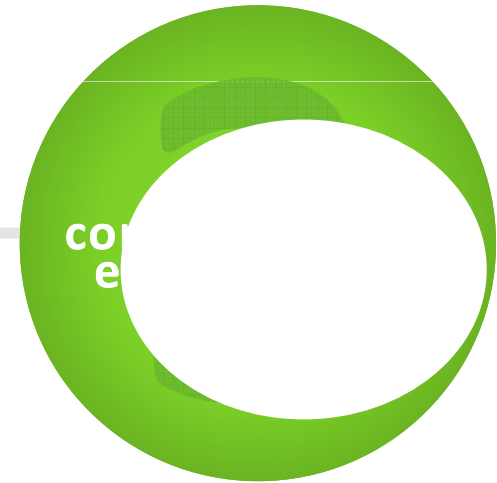
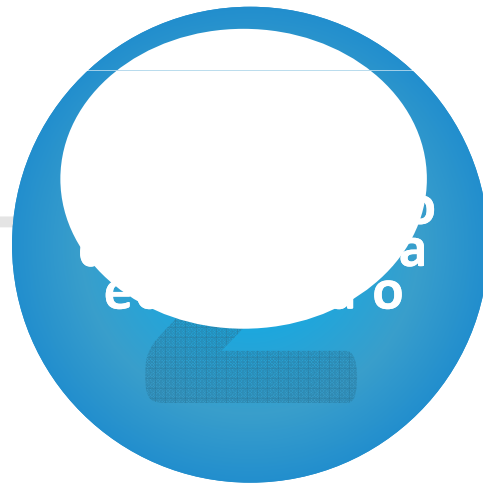
Prof. Denis Borges Barbosa

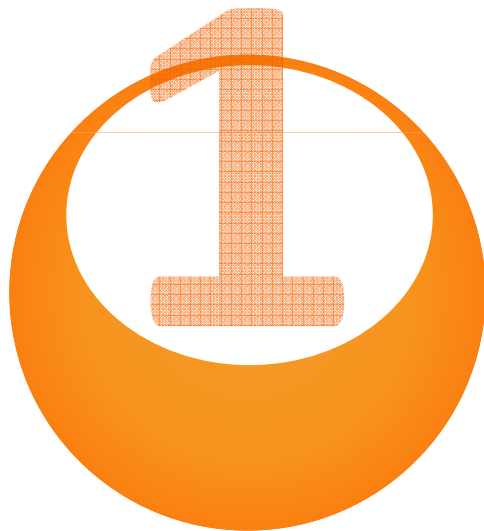


# Mediação e Interesse Público



# As questões em jogo





## LIMITES PÚBLICOS À TRANSAÇÃO

**SOUZA, Antonio A.M.N de, Pode o INPI Impedir a Transação entre as Partes nas Ações Judiciais de Propriedade Industrial, Revista da ABPI 124, de MAIO/Junho de 2013**

**BARBOSA, Denis Borges, BARBOSA, Denis Borges . Nota sobre o uso da transação pela Administração Pública. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011, v. , p. 298-318, encontrado em [denisbarbosa.addr.com/transigir.doc](http://denisbarbosa.addr.com/transigir.doc)**

## Exemplo: Acordos de convivência

---

- Pela Diretriz anterior (resol. 51 de marcas), era previsto a transação entre as partes para resolver conflitos suscitados sob o art. 124, XIX.
- Tal previsão foi excluída a partir de 17/12/2010, e Segundo Abrantes, Guilherme, Acordo de Coexistência de Marcas, Valor, 25 de maio de 2011, o INPI invocou a proteção de consumidores para recusar os acordos.
- O autor duvida dessa competência do INPI.....

# Os limites da transação

---

- a transação implica em disponibilidade do interesse; nem todos os interesses na esfera da Administração seriam indisponíveis, o que preserva a possibilidade de transigir;
- impossível a transação quando existe vedação legal de seu objeto ou vedação específica de transigir;
- a indisponibilidade patrimonial e mesmo a apatrimonial quanto a bens é relativa, suscetível aos mecanismos de desafetação;
- a disponibilidade de interesses envolvendo os poderes da Administração encontra restrições mais veementes, embora se incline a critérios como economicidade e razoabilidade;
- existem intensas restrições doutrinárias à transação pela Administração, muito embora a jurisprudência pareça prestigiar mais intensamente o requisito da competência legal do agente transigente do que o conteúdo dos interesses transigidos;
- (Barbosa)

# Os limites da transação

---

- Mesmo que as partes transijam *judicialmente* em matéria de interesse público, o INPI tem o dever de prosseguir no feito. (Souza)
- Assim, o INPI nem pode transigir nem *permitir que se transija* nas matérias indisponíveis.



**O ente público não pode  
exercer atividade  
econômica reservado à  
iniciativa privada**

Estilize, edite e anime sua mídia



# Onde a iniciativa privada está, o estado não entra

---

- Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
- **“Não há indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, eis que ausente comprovação de que a Codesp concorra com outras entidades no campo de sua atuação.”**
- **PRE 253472 / SP - SÃO PAULO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Julgamento: 25/08/2010**





**Falta de competência**



# Não tem competência quem quer

---

- "2.2. A matéria, ainda assim, pode ser apreciada pelo enfoque da concorrência desleal, devidamente abordado pelas instâncias ordinárias.
- 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:
- 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. Para todos os demais itens do art. 2º, o Código encerra regras de competência (O INPI concederá..., as marcas serão registradas pelo INPI...) e regra de devido processo legal (oposição, prova, impugnação, recurso, etc.). Não no caso da concorrência desleal. [...]

# Não tem competência quem quer

---

- Com efeito, a única norma interna referente à matéria está no Art. 195 da Lei 9.279/96, sem regra de competência - é norma de caráter penal, cuja administração certamente não compete à autarquia.
- 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. 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, nestes 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.
- Com efeito, ao contrário do que ocorre com as questões técnicas para as quais o INPI foi constituído, para a apuração da concorrência desleal são necessárias provas 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 ao INPI decidir diretamente com no dispositivo em tela.

# Não tem competência quem quer

---

- Lembra Hely Lopes Meirelles:
- "A competência resulta da lei e é por ela delimitada. Todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática é inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja, o poder jurídico de manifestar a vontade da Administração. Daí a oportuna advertência de Caio Tácito, de que "**não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito.**"

# Não tem competência quem quer

---

- Num detalhismo minucioso, o art. 124 da lei 9.279/98 elenca todos os casos em que se pode recusar o registro; não existe, em nenhum destes casos, poder administrativo para recusar registro no caso de "concorrência desleal". Mais ainda, não existe nem na Lei, nem em qualquer procedimento a ela subsidiário, nenhuma regra de devido processo legal para apurar a existência de uma alegada "concorrência desleal" como fundamento para denegação de registro.
- 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 materialidade e atualidade da concorrência. Não existe "concorrência desleal potencial", como não existe propriedade, ou seja, exclusividade da marca não registrada.
- 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 inexiste no restrito, inespecífico e (no que toca à concorrência desleal) incompetente procedimento registral do INPI. (BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, ps. 516-518)" STJ, Resp 1.092.676 - MS (2008/0211208-7), Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Min.Luis Felipe Salomão, 15 de maio de 2012.