

Falta de competência do INPI para reprimir a concorrência desleal

Denis Borges Barbosa (Dezembro de 1996)¹

A competência do INPI se acha discriminada na norma de criação, Lei 5.648/70, a qual jamais foi alterada:

“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 adotará, 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 das assinaturas ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial.”

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. Com efeito, o art. 2º, d), citado no despacho da autoridade coatora reza como se segue:

¹ Note-se que esse texto analisa a competência do INPI na lei 5.772/71. As mesmas ponderações se fizeram em relação à lei de 1996, em (BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, ps. 516-518) o que foi objeto de adoção no REsp 1.092.676 - MS (2008/0211208-7): "1. 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.(...) 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 pericia". 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.

O que diz o dispositivo legal	O que a autoridade coatora quis ler no dispositivo
Art. 2o. A proteção dos direitos relativos à Propriedade Industrial, se efetua mediante: repressão à concorrência desleal	Art. 2o. A proteção dos direitos relativos à Propriedade Industrial, se efetua pelo INPI mediante: repressão à concorrência desleal

Para todos os demais itens do art. 2o., o Código encerra regra 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!**

Jamais o INPI voltou-se contra o empregado, que subtraiu *segredo de indústria* do seu empregador - o que é claramente concorrência desleal, à luz do art. 178 do Dec. Lei. 7.903/45. E não o faz por inexistência de **regra de competência**. Nem reprime o INPI *corrupção de empregado*, nem a publicação de falsa afirmação a respeito do concorrente. Pela mesmíssima razão.

Com efeito, a única norma interna referente a matéria está no Art. 178 do Dec. Lei 7.903/45 (Doc. XVI-A), em vigor por força do Art. 128 do CPI, que é norma de caráter penal, cuja administração certamente não compete à autarquia. Em seu Parágrafo único, o mesmo dispositivo trata de responsabilidade civil, matéria igualmente estranha à autoridade administrativa.

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 é necessário 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 base no dispositivo em tela.

Não se diga que, sendo a concorrência desleal parte da Propriedade Industrial, caberia naturalmente ao INPI administrá-la. Também compõe a Propriedade Industrial a proteção dos nomes comerciais, que incumbe às Juntas Comerciais.

Em suma não há competência para o INPI aplicar diretamente a regra de concorrência desleal. **Sempre tal competência recaiu no Poder Judiciário.** Como ocorre no Estados Unidos, na França, na Alemanha, e em todos os países em que a Propriedade Industrial é matéria de primeiríssima importância.

Os autores mais reputados confirmam tal entendimento. Com efeito, diz Newton Silveira, no seu Curso de Propriedade Industrial, Ed.RT, 1987, -p. 36:

“No caso de marcas sem registro não fica o utente totalmente desamparado. Socorre-se das normas de repressão à concorrência desleal, nelas incidente todo o ato tendente a estabelecer confusão entre produtos, mercadorias e estabelecimentos. A lei não dá ao INPI os meios para indefinir um pedido de registro que conflite com marca em uso mas a matéria poderá ser apreciada judicialmente e, se obtido o registro de má fé, poderá ser declarado nulo”.

Mesmo na vigência integral do Código de 1945 (Dec. Lei 7.903/45), o qual previa a impugnação do pré utente contra o novo solicitante do registro (abolido no CPI em vigor) a incompetência do órgão administrativo para fazê-lo foi contestada em termos constitucionais. Disse o nosso maior doutrinador de Propriedade Industrial, em seu Tratado, Tomo II, vol. II, p. 120:

“pois, entregando ao Diretor Geral do Departamento De Propriedade Industrial e ao Conselho de Recursos a apreciação da prova de uso anterior e a decisão de questões relativas à propriedade das marcas, confere à Administração Pública atribuições da competência exclusiva do Poder Judiciário”.

A discussão é antiquíssima no Direito Brasileiro, já que, em sua seção de 13 de março de 1884, o Conselho de Estado entendeu que “ao Governo falta autoridade para resolver questões de propriedade”, “tais questões entram na esfera do Poder Judiciário, constituindo-se em parte notabilíssima de sua competência” (Afonso Celso, Marcas Industriais e Nome Comercial, Rio de Janeiro, 1888, p. 251 e 316).

Verdade é que a discussão, neste caso, é o de preexistência de uma “propriedade”, na verdade uma pretensa concorrência desleal, em circunstâncias, aliás, em que não existe sequer pré-uso, mas pré desuso!

No entanto, mesmo deslocando a discussão para o campo da concorrência desleal, e presumindo-se um uso prévio que jamais houve, o INPI não teve jamais a competência para, *apurando uma pretensa concorrência desleal*, como se Judiciário fosse, cancelar um registro já concedido. A listagem do art. 2. do CPI em vigor, ao listar a “repressão à concorrência desleal” entre os itens próprios à propriedade industrial, é regra de inclusão, mas não é regra de competência do INPI.

No Direito Administrativo, competência é definida em lei

Lembra Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 9a. Ed. p. 106):

“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”.

Neste caso, a incompetência é claríssima:

Não existe, em todo o Código da Propriedade Industrial em vigor, uma só norma que dê ao INPI, e, especialmente, ao seu Presidente, competência para invalidar um registro, ou denegar uma marca, com base em pretensa “concorrência desleal”.

Num detalhismo minucioso, o art. 65 da Lei 5.772/71 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 a materialidade e atualidade da concorrência. Não existe “concorrência desleal potencial”, como não existe propriedade, ou seja, exclusividade da marca não registrada.

Porisso, 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.**

Vem particularmente a calhar a citação de Caio Tácito, ao dizer que não é a vontade do administrador, mas a Lei, que outorga competência. Em duas décadas de aplicação do Código, o INPI jamais se arrogou a competência, que não lhe foi deferida, de substituir-se ao Poder Judiciário no exame da concorrência desleal. Subitamente, elevado à presidência do Instituto, advogado militante no setor da Propriedade Industrial, antes de retornar à sua brilhante prática, decidiu introjetar no sistema administrativo sua particular concepção do que a lei brasileira *deveria ser*. Como aponta o eminente administrativista, “não é competente quem quer, mas quem pode”. E o prolator da decisão resistida *quis ter competência*, mas não podia tê-la pois a lei não lhe deu.

Voltando aos mestres, relembremos Miguel Seabra Fagundes (O Controle dos Atos Administrativos..., 5a. Ed. p. 61):

“A competência vem rigorosamente determinada no Direito Positivo como condição de ordem para o desenvolvimento das atividades estatais, e, também, *como meio de garantia para o indivíduo, que tem na sua discriminação o amparo contra os excessos de qualquer agente do Estado*”.

É exatamente o que ocorre neste caso. Sem poder defender-se, a impetrante quer dar por nulo ato que, por incompetência e por ofensa ao devido processo legal, denegou seu pedido de registro. Nulo é, com toda clareza, pois assim o determina o art. 2o., parágrafo único, letra “a”, da Lei 4.717, de 29 de junho de 1965 - a

Lei da Ação Popular. A autoridade coatora não tem competência para o ato resistido!

Note-se que a situação, no tocante à invocação de concorrência desleal para impedir registro marcário não muda no contexto do novo Código da Propriedade Industrial, que entrará em vigor em 13 de maio de 1997, reintroduzindo o princípio da impugnação do pré-utente do CPI de 45'. Com efeito, diz Lucas Rocha Furtado, em seu recentíssimo Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, Brasília Jurídica, 1996, p. 138:

“Embora o INPI não tenha competência para reprimir a utilização indevida de marcas não registradas, poderá o comerciante prejudicado por ato de concorrência desleal utilizar-se das medidas judiciais cabíveis e, com isso, impedir a continuação da prática desleal”