



SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 308, DE 2006

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que *regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*, para coibir a concorrência parasitária.

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 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

“Art. 195.
.....

XV – usa ou imita, marca, expressão ou sinal de propaganda alheios, para denigrir a imagem da 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. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial), quando disciplina os direitos e obrigações decorrentes do registro de marcas no Brasil, protege as marcas de alto renome em todos os ramos de atividade. As marcas que não gozam desse status somente encontram proteção nos ramos de atividade para o qual o titular tenha solicitado o registro.

Entretanto, há marcas medianamente famosas, com inegável prestígio e reputação, mas que não podem ser classificadas como de alto renome. Essas marcas podem ser utilizadas maliciosamente em outros ramos de atividade para os quais não estão protegidas, já que o violador não é concorrente direto do detentor da marca. Trata-se da concorrência parasitária, que representa enriquecimento sem causa do utilizador e pode gerar danos à imagem do produto ou serviço protegido pelo registro da marca.

A fim de corrigir tal distorção, propomos a alteração de dois artigos da Lei da Propriedade Industrial: o art. 124, que ganhará um parágrafo único, a fim de proibir o registro de reprodução ou imitação capaz de causar confusão ou associação com a marca alheia, ainda que não idêntica ou semelhante, desde que o titular demonstre a concorrência desleal, o prejuízo a sua imagem ou a utilização indevida de sua imagem corporativa ou prestígio; e o art. 195, que tipifica a concorrência parasitária como hipótese de concorrência desleal.

Embora existam abalizados entendimentos no sentido de que o art. 195 da Lei da Propriedade Industrial já abarca os casos de concorrência parasitária, acreditamos que a explicitação da conduta no tipo penal tornará mais claro o repúdio a esse comportamento malicioso e indesejável, com benefício não só aos titulares das marcas violáveis, mas também aos concorrentes honestos dos potenciais violadores.

Esperamos o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste Projeto de Lei, que visa a proteger as empresas honestas e aperfeiçoar o sistema de proteção das marcas no Brasil.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2006.


Senador ANTONIO CARLOS VALADARES

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996.

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Art. 1º Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.

(...)

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.

(...)

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.

(À Comissão de Assuntos Econômicos e de Educação, em decisão terminativa.)

Publicado no **Diário do Senado Federal** 22/11/2006.