

VALTER FARID ANTONIO JUNIOR

# MARCAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EXPLORAÇÃO ECONÔMICA, MECANISMOS DE PROTEÇÃO  
E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Londrina/PR  
2022

  
**THOTH**  
EDITORA

Dados Internacionais de Catalogação na  
Publicação (CIP)



© Direitos de Publicação Editora Thoth.  
Londrina/PR.  
www.editorathoth.com.br  
contato@editorathoth.com.br

**Diagramação e Capa:** Editora Thoth  
**Revisão:** Fernanda Dalpra ●liveira de Antas.  
**Editor chefe:** Bruno Fuga  
**Coordenador de Produção Editorial:** Thiago  
Caversan Antunes  
**Diretor de Operações de Conteúdo:** Arthur  
Bezerra de Souza Junior

**Conselho Editorial (Gestão 2021)**

Prof. Me. Anderson de Azevedo • Me. Aniele  
Pissinati • Prof. Dr. Antônio Pereira Gaio Júnior  
• Prof. Me. Alberto Shinji Higa • Prof. Dr. Arthur  
Bezerra de Souza Junior • Prof. Dr. Bruno Augusto  
Sampaio Fuga • Prof. Dr. Clodomiro José Bannwart  
Junior • Prof. Me. Daniel Colnago Rodrigues • Prof.  
Dr. Fábio Ricardo R. Brasilino • Prof. Dr. Flávio  
Tartuce • Me. Gabriela Amorim Paviani • Prof. Dr.  
Guilherme Wünsch • Prof. Me. Ivan Martins Tristão  
• Prof. Me. Júlio Alves Caixêta Júnior • Prof. Esp.  
Marcelo Pichioli da Silveira • Prof.ª. Dra. Marcia  
Cristina Xavier de Souza • Esp. Rafaela Ghacham  
Desiderato • Prof.ª. Dr. Rita de Cássia R. Tarifa  
Espolador • Prof. Dr. Thiago Caversan Antunes •  
Prof. Dr. Zulmar Fachin

ANTONIO JUNIOR, Valter Farid.

**Marcas da administração pública:  
Exploração econômica, mecanismos  
de proteção e reparação por danos  
materiais e morais. / Valter Farid  
Antonio Junior. – Londrina, PR: Thoth,  
2022.**

303 p.  
Bibliografias: 277-303  
ISBN 978-65-5959-321-7

1. Propriedade industrial. 2. Marca pública.  
3. Administração Pública. 4. Direito Público.  
I. Título.

CDD 341.3

**Índices para catálogo sistemático**

1. Direito Administrativo : 341.3

Proibida a reprodução parcial ou total desta obra  
sem autorização. A violação dos Direitos Autorais é  
crime estabelecido na Lei n. 9.610/98.

Todos os direitos desta edição são reservados  
pela Editora Thoth. A Editora Thoth não se  
responsabiliza pelas opiniões emitidas nesta obra por  
seus autores.

# SUMÁRIO

SOBRE O AUTOR.....	7
AGRADECIMENTOS .....	11
PREFÁCIO .....	13
APRESENTAÇÃO.....	17
INTRODUÇÃO.....	27
<b>CAPÍTULO 1</b>	
<b>AS MARCAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....</b>	<b>31</b>
1.1 Marca como elemento de propriedade industrial.....	31
1.2 Marcas da Administração Pública.....	40
1.2.1 O regime jurídico administrativo e a incidência de regras de Direito Privado nas relações jurídicas da Administração Pública .....	47
1.2.2 O Estado como sujeito de direitos no âmbito da propriedade industrial.....	50
1.3 Registrabilidade das marcas públicas junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI): os artigos 128 e 124, inciso IV da Lei Federal 9.279/96 .....	53
1.3.1 Marcas públicas de fato.....	59
1.3.1.1 Diferença entre os bens jurídicos tutelados nas Leis Antitruste e de Propriedade Industrial.....	61
1.3.1.2 Necessário desdobramento entre entes da Administração Pública direta e indireta para proteção das suas marcas de fato.....	64
1.3.2 Marcas públicas notoriamente conhecidas e de alto renome.....	66
1.3.3 Impossibilidade de perda da titularidade da marca pública por caducidade ou decurso do prazo de vigência do registro .....	69
1.3.3.1 Caducidade.....	70
1.3.3.2 Decurso do prazo do registro da marca sem renovação.....	71
1.3.3.3 Impossibilidade jurídica de reconhecimento da caducidade ou	

decurso de prazo de marcas da Administração Pública direta e indireta.71

## CAPÍTULO 2

EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA MARCA PÚBLICA.....	75
2.1 Instrumentos jurídicos de exploração econômica das marcas ....	75
2.2 Exploração econômica de marcas da Administração Pública direta e indireta de Direito Público e Privado .....	79
2.2.1 Serviço público como atividade econômica.....	80
2.3 Exploração econômica de bens públicos materiais e imateriais da Administração Pública .....	82
2.3.1 Exploração econômica do patrimônio material da Administração .....	83
2.3.1.1 Venda de bens móveis e imóveis da Administração.....	83
2.3.1.2 Permissão, autorização e concessão de uso.....	85
2.3.1.3 Concessão de serviço público.....	86
2.3.2 Exploração econômica de bens imateriais da Administração Pública.....	87
2.3.2.1 <i>Naming rights</i> sobre bens públicos.....	88
2.3.2.2 Licenciamento de patentes da Administração Pública.....	90
2.4 Licenciamento de marcas da Administração Pública.....	91
2.4.1 A leitura da escassa doutrina nacional e estrangeira sobre o licenciamento de marcas da Administração Pública.....	91
2.4.2 Casos de licenciamento de marcas da Administração Pública no direito estrangeiro .....	95
2.4.2.1 Fire Department of the City of New York (FDNY).....	95
2.4.2.2 National Aeronautics and Space Administration (NASA).....	98
2.4.3 Casos de licenciamento de marcas da Administração Pública no Brasil .....	100
2.4.3.1 Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRO).....	100
2.4.3.2 Pinacoteca do Estado de São Paulo.....	102
2.4.3.3 Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A (BELOTUR).....	104
2.4.3.4 Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS).....	106
2.4.3.5 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)...	107
2.4.3.6 Franquias de empresas públicas.....	108
2.5 Pressupostos do licenciamento das marcas da Administração Pública.....	111

2.5.1 Identificação do interesse público .....	111
2.5.2 Legitimidade para autorizar a exploração econômica de marcas da Administração Pública .....	114
2.5.2.1 Análise prévia da conveniência e oportunidade do licenciamento.....	114
2.5.2.2 Definição do objeto.....	116
2.5.2.2.1 Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI).....	119
2.5.3 Necessidade de prévia licitação .....	120
2.5.3.1 Modalidades de licitação cabíveis para o licenciamento de marcas da Administração Pública direta e indireta de Direito Público.....	123
2.5.3.1.1 Concorrência.....	125
2.5.3.1.2 Atual (des)cabimento do leilão e a superveniência da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021 .....	126
2.5.3.1.3 Cabimento do leilão para o licenciamento de marcas da Administração Pública indireta de Direito Privado.....	129
2.6.3 Exceções ao dever de licitar aplicáveis ao licenciamento de marcas públicas.....	130
2.6.3.1 Inexigibilidade de licitação - Credenciamento.....	130
2.6.3.2 Dispensa de licitação em caso de entidade sem fins lucrativos: as fundações de apoio institucional.....	132
2.7 O contrato administrativo de licenciamento .....	140
2.7.1 Cláusulas exorbitantes que compõem o contrato administrativo de licenciamento de marcas da Administração Pública.....	145

### **CAPÍTULO 3**

<b>MECANISMOS DE PROTEÇÃO DAS MARCAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....</b>	<b>153</b>
3.1 O problema da contrafação das marcas da Administração Pública.....	153
3.2 Proteção jurídica das marcas da Administração Pública .....	158
3.2.1 Mecanismos administrativos: o papel do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) .....	161
3.2.1.1 Irregistrabilidade de símbolos representativos de Estado. Artigo 124, I da Lei Federal 9.279/96.....	163
3.2.1.2 Irregistrabilidade de designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público. Artigo 124, IV da Lei Federal 9.279/96.....	166

3.2.1.3 Irregistrabilidade de reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza. Artigo 124, inciso XI da Lei Federal 9.279/96.....	168
3.2.1.4 Irregistrabilidade de reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país. Artigo 124, inciso XIV da Lei Federal 9.279/96.....	171
3.2.1.5 Irregistrabilidade de marca capaz de gerar confusão ou indevida associação com a Administração Pública (colidência). Artigo 124, inciso XIX da Lei Federal 9.279/96.....	173
3.2.2 Reconhecimento administrativo da nulidade de registro .....	174
3.3 Mecanismos processuais de defesa das marcas da Administração Pública em juízo .....	176
3.3.1 Ação anulatória .....	179
3.3.2 Tutela adjudicatória.....	184
3.3.3 Tutela inibitória e tutela específica.....	185
3.3.4 Tutela de urgência em matéria de proteção de marcas.....	191
3.3.4.1 Tutela de urgência e evidência no Código de Processo Civil de 2015.....	193
3.3.4.2 Tutela de urgência na Lei Federal 9.279/96.....	197
3.3.5 Mandado de segurança .....	200
3.3.6 Arbitragem .....	200
3.4 Proteção aos nomes de domínio eletrônico de titularidade da Administração Pública .....	202
3.5 Exceção ao privilégio do proprietário da marca - O <i>fair usage</i> .....	205
3.6 Reparação de danos.....	207

## **CAPÍTULO 4**

### **REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VIOLAÇÃO ÀS MARCAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....**

4.1 A reparação do dano como efeito da responsabilidade civil e as dificuldades de sua liquidação em matéria de propriedade industrial.	209
4.1.1 Prova do dano material e moral por violação à propriedade de marcas .....	213
4.2 Contraste entre os critérios de quantificação dos danos materiais previsto na Lei Federal 9.279/96 com a regra do artigo 944 do Código Civil: a difícil tarefa de quantificação do dano em matéria de propriedade	

industrial.....	222
4.3 Dano moral por aproveitamento parasitário das marcas da Administração Pública .....	234
4.3.1 Violação de direitos da personalidade como fundamento do dano moral.....	235
4.3.2 Pessoa jurídica como titular de <i>certos</i> direitos da personalidade: o artigo 52 do Código Civil .....	237
4.3.3 A aplicação do artigo 52 do Código Civil às pessoas jurídicas integrantes da Administração Pública direta e indireta.....	240
4.3.4 A necessária distinção entre direitos fundamentais e direitos da personalidade.....	243
4.3.5 A jurisprudência italiana sobre o dano à <i>pubblica amministrazione</i> .....	253
4.3.6 O dano à imagem da Administração Pública sob a ótica do Tribunal de Contas da União .....	257
4.4 Reparabilidade dos danos morais decorrentes de violação de marcas da Administração Pública: uma necessária revisão da jurisprudência nacional.....	259
4.5 Prazo para demandar perdas e danos materiais e morais por violação às marcas da Administração Pública.....	266
CONCLUSÃO .....	271
REFERÊNCIAS.....	277