

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
FACULDADE DE DIREITO

CONCORRÊNCIA DESLEAL NO SÉCULO XXI: ATOS DE
CONFUSÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

JOÃO LUIZ COSTA BARBUTO

RIO DE JANEIRO

2013

JOÃO LUIZ COSTA BARBUTO

CONCORRÊNCIA DESLEAL NO SÉCULO XXI: ATOS DE CONFUSÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

Monografia apresentada à Faculdade de
Direito da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, como requisito parcial para obtenção
do título de Bacharel em Direito.

RIO DE JANEIRO

2013

JOÃO LUIZ COSTA BARBUTO

CONCORRÊNCIA DESLEAL NO SÉCULO XXI: ATOS DE CONFUSÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

Monografia apresentada à Faculdade de
Direito da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, como requisito parcial para obtenção
do título de Bacharel em Direito.

Data de aprovação: ____/____/____

Banca Examinadora:

Kone Prieto Furtunato Cesário – Presidente da Banca Examinadora
Profa. Ms. da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Orientador

Barbuto, João Luiz Costa.

Concorrência Desleal no Século XXI: Atos de confusão e defesa do consumidor/Barbuto, João Luiz Costa –2013.

95 f.

Monografia (graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Faculdade de Direito.

Bibliografia: f. 93-95.

1. Concorrência Desleal. 2. Propriedade Intelectual. I. Kone Cesário. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curso de Direito. III. Título.

CDD 342.225

À minha esposa, Roberta, dedico este trabalho, pelos conselhos e apoio durante todo meu período acadêmico.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus pela ininterrupta presença na minha vida. Sei que hoje aqui estou porque diversas vezes intercedeu em meu favor e proteção.

Agradeço também aos meus familiares, em especial meus pais que apesar de ausentes, gravaram na tábua do meu coração as bases do meu caráter, me ensinando que o caminho da vitória é o trabalho honesto e íntegro.

Muito obrigada, também, aos meus verdadeiros amigos que incentivaram e apoiaram minha jornada acadêmica.

Pela paciência, agradeço os funcionários da Biblioteca Carvalho de Mendonça, que inúmeras vezes foram cordiais em auxiliar na busca e pesquisa por doutrina.

Hoje, um sentimento de saudade e gratidão a todos os professores da Faculdade Nacional de Direito. Em especial a minha orientadora, Prof. Kone Cesário, agradeço pelo carinho e atenção que sempre demonstrou em nossas conversas. Sua dedicação pelo sucesso deste trabalho ficará marcada em toda minha vida.

RESUMO

BARBUTO, J. L. C. *Concorrência Desleal: Atos de confusão e Defesa do Consumidor*. 2013. 65 f. Monografia (Graduação em Direito) – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro, 2013.

Abordagem da relação entre a Propriedade Intelectual e a proteção do consumidor. Análise do conceito de concorrência e suas modalidades, em especial a concorrência desleal. Estudo das bases constitucionais do direito concorrencial e as medidas de repressão contra a concorrência desleal e seus reflexos na relação consumerista. Evolução histórica do direito da concorrência no Brasil e exterior. No assunto principal, estudo dos atos de confusão em suas diversas modalidades. Teorias doutrinárias pátrias e alienígenas. A posição dos tribunais brasileiros diante do assunto. Jurisprudência.

Palavras-Chave: Propriedade Intelectual. Concorrência desleal. Confusão. Consumidor.

ABSTRACT

BARBUTO, J. L. C. *Concorrência Desleal: Atos de confusão e Defesa do Consumidor*. 2013. 65 f. Monografia (Graduação em Direito) – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro, 2013.

Approach to the relationship between intellectual property and consumer protection. Analysis of the legal concept of competition and its modalities, in particular unfair competition. Study of the constitutional foundations of competition law and the crackdown against unfair competition and its effects on consumerist relationship. Historical evolution of competition law in Brazil and abroad. On the main topic, the study of acts of confusion in its diverse forms. Homelands and alien doctrinal theories. The position of the Brazilian courts on the matter. Jurisprudence.

Keywords: Intellectual Property. Unfair Competition. Confusion. Consumer.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	13
2 CONCORRÊNCIA NA PROPRIEDADE INTELECTUAL	15
2.1 Propriedade concorrencial	15
2.2 O Princípio da Livre Concorrência	20
2.3 Monopólio legal e direito de clientela	24
2.4 Tipos de concorrência	28
2.4.1 Livre	28
2.4.2 Interditada.....	28
2.4.3 Desleal	29
3 CONCORRÊNCIA DESLEAL	30
3.1 Conceito	30
3.2 Pressupostos da Concorrência Desleal	32
3.2.1 Desnecessidade de dolo ou fraude	33
3.2.2 Desnecessidade de verificação de dano	33
3.2.3 Colisão de interesses econômicos	34
3.2.4 Existência de Clientela	34
3.2.5 Ato suscetível de repreensão	34
3.3 Instituto da Concorrência Desleal do Direito Brasileiro.....	35
3.4 Classificação dos atos de Concorrência Desleal.....	36
3.5 Fontes de Repressão à Concorrência Desleal.....	37
3.5.1 Evolução histórica no cenário internacional.....	37
3.5.2 A Convenção da União de Paris	39
3.5.3 A OMPI	41
3.5.4 O acordo TRIPS	43
3.5.5 Repressão a Concorrência Desleal no Brasil.....	47
3.5.6 O CADE	50
3.5.7 A Posição do Consumidor na Defesa da Concorrência.....	54

4 ATOS DE CONFUSÃO	58
4.1 Passing Off	61
4.2 Concorrência Parasitária e Aproveitamento Parasitário	62
4.3 Teoria da Distância x Teoria da Diluição	68
4.4 Conjunto Imagem: Trade Dress.....	69
4.4.1 Proteção legal do conjunto imagem no Brasil.....	73
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	77
REFERÊNCIAS	80

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

A presente monografia de conclusão do Curso de Graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro tem como tema de pesquisa a relação entre a Propriedade Intelectual sobre bens incorpóreos e a proteção do consumidor.

Em uma economia globalizada, o campo da ciência e desenvolvimento tecnológico se torna de interesse primordial. Em consequência, a produção intelectual tem sua importância econômica elevada aos extremos e se torna um dos mais importantes direitos patrimoniais da atualidade, merecendo atenção especial na doutrina de direito privado. Em que pese sua importância para a economia global como um todo, destaca-se sua forte influência em outro ramo do Direito Privado, o Direito do Consumidor.

Neste aspecto, não é raro a colisão de interesses econômicos e sociais, como exemplo, o aparente conflito entre princípios fundamentais de livre iniciativa e proteção ao consumidor. Portanto, uma vez que o crescimento econômico deve se dar a luz da sua função social, sem prejudicar direitos da coletividade, a proteção do consumidor funciona como limitador do direito do empresário, e não, como alguns pensam, finalidade deste, como será verificado nesta pesquisa.

Por esta razão, as atividades empresariais devem ser monitoradas pelo Estado de forma a não violar princípios constitucionais fundamentais aos interesses coletivos.

Neste diapasão, as relações horizontais entre empresários são controladas pelo ordenamento jurídico através de um conjunto de normas e princípios que formam o Direito de Propriedade Industrial, atualmente regulamentada pela lei 9.279/96. Por outro lado, no seu aspecto econômico-social, têm-se a atuação através de política de controle macro econômico e um sistema de direito antitruste, regulado pela lei 12.529/11. Por fim, considera-se relevante e de grande importância o consumidor, tutelado pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código de Defesa do Consumidor, a lei 8.078 de 1990.

Busca-se analisar, em linhas gerais, o instituto da concorrência, em especial o da concorrência desleal. Paralelamente, será analisada como a política macro econômica intervém na defesa da concorrência e os reflexos desta em face do consumidor.

Por fim, no tema principal, será abordada uma modalidade específica de conduta desleal, os atos de confusão, e as diversas formas ardis que alguns agentes econômicos encontram para confundir a mente do consumidor, e ainda a forma como a legislação e jurisprudência brasileira cuidam do assunto, que tem levado aos tribunais pátrios inúmeras demandas.

Desta feita, serão abordadas as recentes teorias doutrinárias da Distância e Diluição, o Conjunto imagem, parasitismo, passing off, e como estão estes são recepcionados pelo ordenamento pátrio.

CAPÍTULO 2

CONCORRÊNCIA NA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Os frutos da criação humana são considerados bens incorpóreos e patrimônio intelectual do criador. Assim, é direito do criador, conforme a tradição romanística, usufruir, usar, dispor e reaver esse bem, ou seja, exercer a propriedade. No entanto, o emprego do termo “propriedade” strictu sensu, como instituto de direito real, somente torna-se pertinente quando o bem imaterial é inserido no campo mercadológico, assumindo a posição de “bem econômico” ou “bem oportunidade”, útil à sociedade e oportunidade de vantagem econômica, gerando interesse e disputa entre agentes diversos e dando origem ao fenômeno da Concorrência.

2.1 Propriedade Concorrencial

O homem, ser inteligente, em toda a história buscou por soluções para as demandas sociais básicas e posteriormente, também aquelas necessidades não básicas. Essa busca originou bens que se tornaram indispensáveis a sociedade, objetos de desejo por todos e assim se iniciou o processo de mercancia, o que ao longo dos anos transformou-se em indústria e impulsionou a atual corrida tecnológica. Paralelamente a disputa concorrencial surge a necessidade de garantir o direito de propriedade do criador sobre a criação, seja como instrumento de manutenção da inovação tecnológica, seja para simplesmente proteger interesses privados da burguesia.

Importante para este estudo é o momento em que a criação é inserida no campo mercadológico recaindo sobre ela uma espécie *sui generis* de propriedade, condicionada a determinadas particularidades dos bens incorpóreos e que diferencia em vários aspectos da propriedade pura e simples.

Neste sentido, José Roberto D’Affonseca Gusmão atribui a natureza de propriedade *sui generis* aos bens imateriais, justificando que apesar de ser direito absoluto oponível erga omnes, este direito é condicionado a fatores singulares tais como a posse, a atipicidade penal, atipicidade legislativa. E ensina:

“Devemos convir que a natureza imaterial desses bens implica necessariamente a adoção de um regime jurídico próprio, em vista de sua proteção adequada. É uma categoria de bens a parte, que foi ignorada do

direito romano. As sequelas são sentidas até hoje.”¹

Estudar o instituto da propriedade sobre bens intangíveis, incorpóreos, não é missão simples, uma vez que tais bens são naturalmente volúveis, e garantir tal propriedade só é possível através da restrição de direitos, fenômeno artificial.

Pontes de Miranda, em seu clássico “Tratado de Direito Privado”, diante da resistência do sistema jurídico à época em reconhecer a “propriedade” sobre bens incorpóreos, com autoridade no assunto, foi adepto da corrente que admitiu que os direitos sobre tais bens pudessem ser considerados de natureza real: “Com a concepção da Propriedade intelectual e Industrial, venceu-se o obstáculo de ordem conceptual histórica à construção dos direitos que tem por objeto a criação literária, artística e científica e assinalações industriais ou inventos, como direitos reais. Os chamados bens imateriais passaram a ser suscetíveis de direitos dominicais e de outros direitos reais.”²O clássico escritor também fez a delimitação entre Propriedade Intelectual e Propriedade Industrial, utilizando como elemento diferenciador o fim dado a criação, comercial ou não:

*“A disciplina dos direitos que têm por objeto obras de criação literária, artística e científica e obras que se destinam a fins práticos na produção e distribuição de outros bens e serviços foi dividida em duas partes quase estanques no direito das coisas: a da Propriedade Intelectual (literária, artística e científica) e a da Propriedade industrial que começa nas fronteiras da criação intelectual com as invenções, e vai terminar na simples marcação de produtos destinados ao comércio.”*³

J. X. Carvalho de Mendonça aduz que o criador é proprietário da criação desde sua concepção, porém só é possível exercer plenamente tal direito através de uma exclusiva concedida pelo Estado, restringindo o direito de terceiros perante uma concorrência. Em seu Tratado de Direito Comercial Brasileiro, o jurista descreve que a chegada do bem incorpóreo ao mundo exterior traz risco de lesão a propriedade do criador, e somente a restrição da liberdade erga omnes poderia garantir o uso e fruição deste:

“Objectivada a invenção industrial, entrada no mundo material, o seu autor é o proprietário... Para que se premuna, ampla e eficazmente, contra os

¹ GUSMÃO, Jose Roberto d’Affonseca. **Natureza jurídica do direito de propriedade intelectual**. São Paulo, 39 f. digitadas, 1990.

² MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes . **Tratado de Direito Privado**. Tomo XVI. Rio de Janeiro: Borsoi. 1956, p. 7.

³ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes . Op.Cit. p. 8

riscos a que ficaria exposta a divulgação do invento e assegure sua propriedade, o autor industrial deverá obter o 'privilégio', a que se referiu a Constituição federal, abrindo mão de parte do seu direito de propriedade.”⁴

José de Oliveira Ascensão, em seu escrito ‘A Pretensa “Propriedade” Intelectual’, enfoca a característica fundamental que distingue os bens corpóreos dos imateriais, a ubiquidade: *“Os bens intelectuais, porque ubíquos, são inesgotáveis. As coisas corpóreas, pelo contrário, esgotam pelo uso.”*⁵ Para o autor, a propriedade intelectual é uma propriedade em sentido amplo, constitucional e a prática inventiva é de interesse social, porém, para que esta sobreviva na economia de mercado, é essencial a intervenção do Direito para ditar as regras de utilização das criações intelectuais. E conclui: *“A criação tecnológica ou expressiva é naturalmente inadequada ao ambiente de mercado”*.⁶

Tullio Ascarelli, em sua “Teoria de La Concurrencia y de los Bienes Inmateriales”, descreve a criação intelectual como objeto de um direito absoluto de uso, gozo e disposição, semelhante ao direito real de propriedade, uma vez que é possível considerar a criação intelectual como bem individualizável através de um ponto de referência externo ao sujeito. No entanto, tais direitos, segundo o autor, se definem pela *“oportunidade e expectativa razoável de créditos futuros”*.⁷

João Gama Cerqueira, o mais clássico dos doutrinadores brasileiros em propriedade intelectual, em sua obra “Tratado da Propriedade Industrial,” ao abordar a origem e fundamento da Propriedade sobre bem incorpóreo, detalha: *“O direito de autor é um direito natural de propriedade (...) O Estado deve, pois, reconhecer e proteger o direito de autor, como uma exigência do direito natural.”*⁸

O autor considera o direito de propriedade industrial como um instrumento jurídico com o fim de proteger as criações intelectuais inseridas no campo industrial, diferente da mera criação intelectual, que apesar de ser também tutelada pelo direito, não tem valor mercadológico, e define: *“o conjunto dos institutos jurídicos que visam a garantir os direitos de autor sobre as produções intelectuais do domínio das indústrias e manter a lealdade da*

⁴ MENDONÇA, J. X. Carvalho de . **Tratado de Direito Comercial Brasileiro**. Vol. V. Rio de Janeiro: Freitas Bastos . 1959, p. 111.

⁵ José de Oliveira Ascensão, **A Pretensa “Propriedade” Intelectual**, escrito destinado aos Estudos em Homenagem ao Professor Dr. J. M. Arruda Alvim.

⁶ José de Oliveira Ascensão, Op. Cit.

⁷ ASCARELLI, Tullio. **Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales**. Barcelona: Bosch. 1970, p. 438.

⁸ GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da Propriedade Industrial**. São Paulo: Revista dos tribunais, 1982, p. 147.

concorrência comercial e industrial.”⁹Gama Cerqueira entendeu que o fim essencial do direito de propriedade industrial é tutelar a concorrência no campo da indústria e comércio.

Newton Silveira, em sua obra “Propriedade Intelectual”, aduz:

*“o direito tomou conhecimento de uma nova classe de bens de natureza imaterial que se ligava a pessoa do autor da mesma forma que alguém detém um direito exclusivo sobre as coisas materiais que lhe pertencem. Esse direito foi concebido como um direito de propriedade, tendo por objeto bens imateriais.”*¹⁰

Ao contrário de grande parte da doutrina, o autor trata a propriedade sobre as criações da mente humana como direito real, porém cita a existência de outras categorias presentes:

*“A propriedade intelectual se acha presente nas três categorias dos direitos subjetivos: os direitos reais, os direitos de personalidade e os direitos obrigacionais. Caso se restrinja, entretanto, apenas a vertente patrimonial desses direitos, a propriedade intelectual irá consistir em direitos reais sobre bens imateriais.”*¹¹

Ainda na mesma obra, analisa a exteriorização da criação humana: *“O direito do criador intelectual sobre suas obras só foi sentido integralmente quando o homem se tornou capaz de reproduzir e difundir em escala ampla as obras do espírito.”*¹² Com a chegada da indústria e o surgimento do fenômeno da concorrência, surge paralelamente a necessidade de uma proteção jurídica para as obras da mente humana, como aduz o jurista em sua obra “Propriedade imaterial e concorrência” : *“O conceito desse tipo especial de propriedade não se pode desvincular da noção de concorrência sem risco de grave desvirtuamento.”*¹³

Denis Borges Barbosa, em seu “Tratado de Propriedade Intelectual”, tenta esclarecer a natureza jurídica da propriedade sobre os bens incorpóreos: *“Na verdade, é impossível assimilar a totalidade do instituto da propriedade dos bens móveis físicos à especificidade dos bens móveis intelectuais.”*¹⁴E adiante, conclui: *“A tendência dominante é reconhecer, como o faz nosso constitucionalismo, uma dupla natureza, para que se adote quase sempre, a par*

⁹ GAMA CERQUEIRA, João da. Op. Cit. p. 72.

¹⁰ SILVEIRA, Newton. **Propriedade Intelectual**. São Paulo: Manole. 2011, p. 13

¹¹ SILVEIRA, Newton. Op. Cit. p. 91

¹² SILVEIRA, Newton. Op. Cit. p. 12

¹³ SILVEIRA, Newton. Op. Cit. p. 110

¹⁴ BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2013, p. 116.

*da propriedade, o aspecto concorrencial, ou seja, uma propriedade concorrencial.*¹⁵ O autor pertence a corrente daqueles que atribuem uma natureza sui generis a propriedade sobre os bens imateriais, uma vez que esta propriedade não é um direito absoluto em si, mas se explicita quando o bem adquire utilidade e valor econômico, objeto de concorrência. O autor ainda sintetiza a relação entre o bem imaterial e o mercado, ao definir a propriedade concorrencial como “o controle jurídico sobre bens econômicos”. Quanto a propriedade concorrencial como ramo do direito criado para tutelar as criações intelectuais, o jurista, em um simpósio sobre tecnologia em 2000, intervém:

*“O bem imaterial, uma vez colocado no mercado, torna-se suscetível à imediata dispersão. A desvantagem da dispersão é que não há retorno na atividade econômica de pesquisa. Consequentemente é preciso resolver o que os economistas chamam de falha de mercado, que é tal tendência à dispersão desses bens, através de um mecanismo que crie uma segunda falha de mercado, que vem a ser a restrição de direitos. O direito torna-se indisponível, fechado, o que naturalmente tenderia à dispersão.”*¹⁶

Milton Lucídio Leão Barcelos, em sua obra “Propriedade Industrial e Constituição”, ao abordar o emprego de Propriedade Industrial como subespécie da Propriedade Intelectual: *“Analisando a sua essência pode-se conceituar a propriedade industrial como os direitos sobre criações intelectuais relacionadas à indústria lato sensu, concedida pelo Estado ao particular, mediante provocação deste e nos limites impostos pelo direito.”*¹⁷

O instituto da Propriedade Concorrencial foi também assimilado pelo Supremo Tribunal Federal no Rp1397 de 11/05/1988, que ao discutir matéria constitucional relativa à propriedade intelectual e signos distintivos, no voto do ministro Carlos Madeira, embora utilizado o termo propriedade no sentido clássico, distinguiu que as marcas de comércio são objetos do “direito concorrencial”.

Alguns autores não concordam com o emprego do termo Propriedade e optam denominar a exclusiva sobre bens incorpóreos de “Monopólio”, o que é pertinente uma vez que visa conceder o uso e fruição exclusiva do bem por apenas um beneficiário frente a coletividade. Importante salientar que, independentemente da denominação doutrinária, o direito absoluto sobre a criação, no campo mercadológico, só pode ser exercido de fato

¹⁵ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 117

¹⁶ BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p. 77.

¹⁷ BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **Propriedade Industrial e Constituição**. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2007, p. 28.

através de uma restrição legal de direitos e liberdades, no Brasil, concedida pelo Estado, através de normas jurídicas gerais ou específicas, algumas delas inclusive de natureza constitucional.

2.2 O Princípio da Livre Concorrência

Durante o Renascimento Comercial na Europa, as atividades mercantis eram dominadas pelas Corporações de Ofício, poderosas entidades burguesas que tinham autonomia perante a monarquia e senhores feudais. Esse monopólio comercial teve seu fim com a Revolução Francesa e a criação de normas jurídicas internacionais, garantidoras da liberdade de trabalho e livre iniciativa. No Brasil, o primeiro sinal de uma tendência não monopolista a atividade mercantil foi o Alvará real de 1808, que permitiu a atividade industrial na colônia, incentivando a inovação tecnológica e o desenvolvimento econômico. Posteriormente, a Constituição de 1934 garantiu a liberdade econômica e a Constituição de 1946 inovou com a valorização do trabalho humano. Finalmente, a carta magna de 1967 explicitamente solidificou o princípio da livre iniciativa como norma constitucional em seu artigo 157, I. Na atual Constituição Federal, promulgada em 1988, a liberdade de iniciativa encontra-se nos artigos 1º, IV e 5º, XIII.

Segundo a doutrina constitucionalista de André Ramos Tavares, o postulado da livre iniciativa tem uma conotação normativa positivada (liberdade a qualquer pessoa) e um viés negativo (imposição da não intervenção estatal).¹⁸

José Afonso da Silva comenta que a livre iniciativa consagra uma economia de mercado, de natureza capitalista, já que a iniciativa privada é um princípio básico da ordem capitalista, e afirma também que “*a liberdade de iniciativa envolve a liberdade de indústria e comércio ou liberdade de empresa e a liberdade de contrato*”.¹⁹

Outro princípio constitucional é a Liberdade de Concorrência, previsto no artigo 170 inciso IV e no artigo 173 §4º da Constituição Federal de 1988, um desdobramento da livre iniciativa, porém não sinônimos, uma vez que enquanto a primeira garante a liberdade de exercer atividade empresarial ou o trabalho livre e remunerado, a segunda visa o equilíbrio de interesses dentro de um espaço concorrencial, garantindo a lealdade e inibindo o abuso do poder econômico. O fim de ambas é o bem estar social, proteger o consumidor e estimular a criatividade empresarial e inovação tecnológica.

Neste sentido, o professor André Ramos Tavares cita: “*livre concorrência é a abertura*

¹⁸ TAVARES, André Ramos. **Direito Constitucional Econômico**. 2ª ed. – São Paulo: Método, 2006, p. 83

¹⁹ SILVA, José Afonso. **Curso de direito constitucional positivo**. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 765

*jurídica concedida aos particulares, para competirem entre si, em segmento lícito, objetivando o êxito econômico pelas leis de mercado e a contribuição para o desenvolvimento nacional e a justiça social”.*²⁰

Além da Constituição Federal, o Estado tutela a relação concorrencial através de normas infraconstitucionais, tais como a lei 8.888/94, antiga lei antitruste que transformou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em autarquia federal e teve como fim prever e inibir as infrações contra a ordem econômica, protegendo as estruturas do mercado, empresários, consumidores e trabalhadores, e a recente lei 12.529/11, nova lei antitruste, que regulamenta a livre concorrência e revoga dispositivos da lei anteriormente citada, além das normas de direito concorrencial previstas na lei 9.279 de 1996, a Lei de Propriedade Industrial.

Em uma economia de mercado é natural que os distintos agentes econômicos disputem o predomínio, porque não dizer, o monopólio de certa atividade. Tal fenômeno é essencial ao progresso e bem estar da sociedade, uma vez que a concorrência induz a uma maior variedade de produtos com menores preços, aumento da produtividade, geração de mais empregos, inovação de técnicas produtivas, e acelerando o desenvolvimento econômico. Dessa forma, o desejo de domínio de mercado por um empresário, em prejuízo do outro comerciante ou industrial, é saudável, benéfico e admissível em nosso ordenamento pátrio. A maneira como se busca esse domínio é o que pode modificar a naturalidade da concorrência, uma vez que exercida de maneira a infringir os princípios constitucionais da livre iniciativa ou livre concorrência, lesando o interesse geral ou de terceiros, torna necessária a intervenção do Estado.

Alberto Camelier ensina:

*“Em um mercado no qual há livre concorrência, não tarda a haver abusos de toda natureza, razão pela qual deve o Estado intervir para regulá-lo.”*²¹ E adiante conclui: *“É humano que o concorrente queira todo o mercado para si, agindo egoisticamente.”*²²

Calixto Salomão Filho explica a natural tendência ao desequilíbrio no campo concorrencial e a necessidade de um ente controlador externo:

²⁰ TAVARES, André Ramos. Op. Cit. pág. 98

²¹ CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. **Concorrência Desleal: Atos de Confusão**. São Paulo: Saraiva. 2013, p. 31

²² CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. Op. Cit. p. 32

“Todo agrupamento social, por mais simples que seja, organizado ou não sob a forma de estado, que queira ter como fundamento básico da organização econômica a economia de mercado, deve contar com um corpo de regras mínimas que garantam ao menos o funcionamento desse mercado, ou seja, que garantam um nível mínimo de controle das relações econômicas.”²³

Denis Barbosa aduz que a intervenção do estado é *ultima ratio*, pois em determinado mercado, as empresas devem usar seus meios e recursos para conquista de clientes e espaço na concorrência, e o Estado, a princípio mero expectador, poderá intervir para inibir possíveis ações desleais ou abuso de poder econômico. Expõe em trecho do seu Tratado da Propriedade Intelectual:

“Num sistema em que haja liberdade de iniciativa, ou seja, acesso juridicamente livre a atividade econômica, e livre concorrência, ou seja, autolimitação do Estado em face da prática privada desta mesma atividade, surge um espaço de proliferação de interesses econômicos sem condicionamento primário do direito.”²⁴

E a seguir define o que seria a liberdade de concorrência natural e perfeita:

“Exercidos de forma razoável e compatível com a expectativa dos que ingressam e praticam a atividade econômica, não haverá intervenção do estado, repressiva, modificativa ou de incentivo: um espaço menos de direito, que de liberdade.”²⁵

Gama Cerqueira entende, no mesmo sentido da maior parte da doutrina, que a concorrência deriva da ‘Livre Iniciativa’ e traz como deficiência genética a possibilidade do uso excessivo dessa liberdade, lesando a ordem econômica e sendo o fundamento da necessidade de uma intervenção Estatal:

“A livre concorrência econômica é consequência da liberdade de comércio e indústria, e age como elemento do progresso econômico de cada país. Mas degenera, transformando-se em agente perturbador desse progresso, quando os comerciantes e industriais, no afã de vencerem seus competidores, lançam mãos de práticas e métodos ilícitos ou desleais. Daí a necessidade da intervenção do Estado para regulamentar a concorrência, coibindo os abusos

²³ FILHO, Calixto Salomão. **Direito Concorrencial, as estruturas**. São Paulo: Malheiros. 1998, p. 15

²⁴ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 450

²⁵ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 450

*da liberdade individual e mantendo a livre concorrência dentro de seus limites naturais.*²⁶

Interessante ressaltar que o fundamento da liberdade de concorrência não é proteger nenhum setor do mercado ou classe de empresários, independente da situação de vulnerabilidade que se encontrem perante os grandes agentes econômicos. O objetivo também não é manter uma grande quantidade de concorrentes, pois isso nem sempre representa benefício à sociedade, exemplo que em certos segmentos do mercado é necessário grande empreendimento financeiro e somente alguns agentes o podem fazer. Alguns ainda atribuem à defesa do consumidor o escopo do princípio da livre concorrência, atributo este indevido uma vez que a defesa do consumidor tem instrumento próprio e a relação entre concorrentes é horizontal e transcende a proteção do consumidor. De fato, a finalidade da norma constitucional de liberdade de concorrência é proteger a competição e não os competidores, e manter o jogo funcionando de maneira equilibrada, sem beneficiar injustamente nenhum jogador.

O exercício da liberdade de concorrência não é absoluto e encontra seu limite no princípio da lealdade e boa fé. Assim, qualquer ato que exceda tais limites deixa de ser legítimo e entra no campo da deslealdade ou ilicitude. Em julgado do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 5232, o ministro Edgard Costa definiu claramente os limites dessa liberdade em seu voto, e por fim, a ementa:

*“A livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita; o seu exercício encontra limites nos preceitos legais que regulam e nos direitos dos outros concorrentes, pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expressivo da probidade profissional; excedido estes limites, surge a concorrência desleal, que nenhum preceito legal define e nem poderia fazê-lo, tal a variedade de atos que podem constituir-los”.*²⁷

Como já visto anteriormente, o objetivo de todo comerciante ou industrial é o ser absoluto em seu ramo de atividade, ou seja, ter a maior clientela possível, deixando para seus concorrentes pequena ou nenhuma porção do mercado consumidor. Esse desejo egoísta de monopólio é compatível a gana empresarial, e não há ilicitude em buscar, por meios lícitos e

²⁶ GAMA CERQUEIRA, João da. Op. Cit. p. 9.

²⁷ Rec. Ext. nº 5.232- 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal – Diário da Justiça de 11/10/1949, p. 3.262.

de boa fé, esse objetivo. O prejuízo causado aos concorrentes pela perda da clientela, neste caso, é admitido em nosso ordenamento pátrio. Esse monopólio pode ser perseguido de maneira lícita ou ilícita, leal ou desleal. Se ilícito ou desleal, atrai a ação do Estado, caso contrário, é considerado um Monopólio legal, lícito ou natural.

Dessa forma, o princípio da livre concorrência fornece base jurídica para impedir que os agentes econômicos possam desvirtuar as prerrogativas da liberdade de iniciativa, prejudicando a sociedade e os mercados. A manutenção e a preservação da sociedade e da liberdade dependem da atuação do Estado na economia limitando a livre iniciativa dos agentes econômicos, com fundamento no princípio da livre concorrência.

2.3 Monopólio legal e Direito de clientela

No polo oposto a livre iniciativa está o monopólio, palavra grega que significa “um só vender ou negociar.” Adotando este conceito, conclusão lógica é que o monopólio perfeito significa a inexistência de concorrência. Equilibrar esta tensão de princípios constitucionais é tratada por diversos doutrinadores como o problema chave do direito concorrencial.

Luís Roberto Barroso, ilustre constitucionalista, define Monopólio como “*a negação da livre concorrência e da livre iniciativa*”, Para o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, a aplicação direta e exclusiva dos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência baniria da ordem econômica brasileira todas as formas de monopólio. No entanto, a mesma constituição de 1988 dá luz a certas formas de monopólio, conferindo ao Estado atuação monopolística em determinados setores da economia, bem como a competência deste em conceder privilégios de exclusiva a particulares que resultam em monopólios temporários.

No direito brasileiro, o monopólio é restrito por dispositivo constitucional. No ensinamento de Alberto Camelier: “*A regra é a livre concorrência. A exceção, o monopólio*”.²⁸ O artigo 173 da Constituição de 1988, em seu §4º, restringe a dominação de mercado e o abuso de poder econômico, exceto nos casos permitidos na própria carta magna. No entanto, parte da doutrina constitucionalista interpreta o dispositivo supracitado como uma vedação absoluta a União federal estabelecer monopólios através de lei. A maior parte da doutrina considera que, atendidos os requisitos do artigo 173 da Constituição, pode sim o

²⁸ CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. Op. Cit. p. 38

Estado estabelecer monopólios econômicos.

Denis Borges Barbosa define monopólio como a situação fática ou jurídica em que só um agente econômico possa explorar certo mercado ou segmento deste. O autor enfatiza que a exclusiva sobre bens incorpóreos que é concedida pelo Estado é considerada ‘Propriedade’ por alguns autores, embora prefira este usar a expressão “*monopólio instrumental*” ou “*direito de exclusiva*”.²⁹

Outro importante conceito é o do Direito de Clientela, que é uma posição ou situação jurídica perante o mercado, uma espécie de oportunidade oriunda do trabalho e investimento, ou fazendo uso da expressão criada por Tullio Ascarelli, “*uma expectativa de vantagem futura*”.³⁰

João Gama Cerqueira define clientela como o escopo central da concorrência, e ensina:

*“Toda a luta da concorrência econômica, no comércio e na indústria, como, aliás, em outras profissões, desenrola-se em torno da clientela, esforçando-se um para formar sua própria freguesia, atraindo para si a alheia, ao passo que outros porfiam em conservar e aumentar a clientela adquirida.”*³¹

Vale ressaltar que não se deve confundir clientela com freguesia, uma vez que clientela integra o fundo de comércio junto com o aviamento e tem como elemento central a habitualidade de relação econômica enquanto que a freguesia é marcada pela eventualidade em tal relação. O Prof. Oscar Barreto Filho deixa bem claro a distinção entre fregueses e clientes:

*“Possui o termo freguesia acentuada conotação de lugar, donde a vantagem de empregá-lo para exprimir a ideia de conjunto de pessoas ligadas a certo estabelecimento, em vista de sua localização ou outros fatores objetivos, reservando-se o termo clientela para o conjunto de pessoas relacionadas com as qualidades subjetivas do titular da casa comercial.”*³²

²⁹ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 73

³⁰ ASCARELLI, Tullio. Op. Cit. p. 526.

³¹ GAMA CERQUEIRA, João da. Op. Cit. p. 23.

³² BARRETO FILHO, Oscar. **Teoria do Estabelecimento Comercial**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 179-184.

Para melhor entender o que é clientela, é preciso antes assimilar o que vem a ser “aviamento”. Denis Borges Barbosa explica que o aviamento é um conjunto universal de bens, corpóreos e incorpóreos, entre eles o fundo de comércio, know-how, goodwill e o ponto comercial, resultantes do esforço e inteligência do empresário, com o fim de obter clientela.

Fábio Ulhôa Coelho, ao conceituar estabelecimento comercial, define clientela como “o conjunto de pessoas que habitualmente consomem os produtos ou serviços fornecidos por um empresário”.³³ O autor, ao conceituar o Estabelecimento Comercial, explica que o valor agregado a este pelos esforços do empresário em reunir e organizar a empresa é o que se tem no direito brasileiro como aviamento, conhecido também no direito pátrio e alienígena como Goodwill do estabelecimento:

*“O valor agregado ao estabelecimento é referido, no meio empresarial, pela locução inglesa goodwill of a trade, ou simplesmente goodwill. No meio jurídico, ora adota-se a expressão ‘fundo de comércio’(derivada do francês ‘fonds de commerce’, e cuja tradução mais ajustada seria , na verdade, fundos de comércio), ora ‘aviamento (do italiano ‘aviamento’), para designar o sobrevalor nascido da atividade organizacional do empresário.”*³⁴

Os bens do estabelecimento empresarial quando reunidos e organizados para a exploração da atividade econômica, aliados as ações singulares do empresário com a finalidade de aumentar clientela e produzir riqueza, geram um valor agregado, uma mais valia, uma expectativa de lucros futuros denominada no Direito Brasileiro de “aviamento” do estabelecimento. O que hoje é chamado de aviamento corresponde ao direito de pedir uma quantia em decorrência da afluência de consumidores ao seu estabelecimento no direito medieval, enquanto que no direito anglo-saxão, o similar do instituto, seria o *local goodwill e personal goodwill* remetendo a ideia de valor agregado medido através da frequência de consumidores e da reputação do estabelecimento.

Rubens Requião traz a importante lição:

“Tradicionalmente, aviamento é traduzido como o resultado daquela organização, ou, em outras palavras, a aptidão da azienda de produzir lucros futuros, de produzir um valor econômico concreto, enquanto clientela é concebida como um complexo de pessoas,

³³ COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. São Paulo. Saraiva. 2003, p. 101

³⁴ COELHO, Fabio Ulhoa. Op. Cit., p. 98

formando o fluxo de adquirentes dos serviços e bens produzidos pela azienda.”³⁵

Assim, conclui-se que clientela é o fruto alcançado pelo bom aviamento, em outras palavras, o agente econômico que reúne em seu complexo de bens os mais virtuosos adjetivos, resulta em maior número de clientes e maior vantagem econômica. Tal conquista merece proteção, torna-se direito do empreendedor, resultado do seu esforço, é o direito de clientela.

Hermano Duval ainda classifica os tipos de monopólio como natural, legal ou de fato.³⁶ Monopólio natural seria resultado da natureza, como a descoberta de uma jazida e a consequente exploração exclusiva pelo descobridor. O monopólio natural não depende de restrição de liberdade de um concorrente, porque este na verdade não existe. O autor explica que se o descobridor da jazida requisita ao Estado uma concessão visando garantia de exploração exclusiva, o monopólio passa a ser de natureza legal. O monopólio de fato é aquele que deriva de uma condição econômica privilegiada do agente, uma característica de mercado, uma situação não oriunda de uma intervenção Estatal ou obra da natureza, e sim do próprio mercado. Em alguns ramos de atividade, apenas um agente atua, seja por contrato particular de não concorrência, seja por segredo de fábrica, ou outro motivo que leve a inércia dos outros empresários diante daquela atividade.

Denis Borges Barbosa adjectiva o monopólio legal como “*o direito de clientela na sua expressão mais absoluta.*”³⁷ O monopólio legal deriva de uma concessão Estatal, mediante força de lei, determinando que somente um agente ou grupo de agentes poderá explorar determinada atividade econômica. Exemplos de monopólio legal é a concessão de patentes, ou o exercício singular pelo próprio estado de certa atividade econômica, conforme previsão legal.

Por outro lado, algumas atividades econômicas são exercidas exclusivamente por um agente, mas não por força de lei, e sim de uma condição natural, por exemplo, um segredo de fábrica, e esta espécie de monopólio é denominada pela doutrina como monopólio de fato.

O sucesso de um empreendimento no mercado depende de uma série de fatores reunidos que definem o quanto essa empresa atrai o desejo do consumidor. Ao passar do tempo, as ações e esforços do empreendedor posicionam a empresa no campo dos negócios,

³⁵ REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. São Paulo. Saraiva. 1998. p. 308

³⁶ DUVAL, Hermano. Op. Cit. p. 36.

³⁷ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 121

conquistando um patrimônio corpóreo e outro incorpóreo, este segundo, englobando a clientela. Para a maioria dos gestores empresariais, a “carteira de clientes” é considerada o patrimônio inviolável da empresa. No campo da concorrência, todo esforço é direcionado em captar clientela, e com base na criatividade humana, são inúmeros os meios usados na conquista de clientes.

2.4 Tipos de concorrência

Existem três modalidades de concorrência: Livre, Interdita e Desleal. Cada uma delas tem como característica a maneira de agir do agente econômico perante seus adversários no campo mercadológico.

2.4.1 Concorrência Livre

A concorrência livre ou lícita é aquela perfeita, dotada de lealdade e boa-fé, com equilíbrio entre os agentes, e uma disputa saudável pela clientela. Fundamentada no princípio da livre iniciativa, a concorrência livre visa o bem estar social e garantia da ordem econômica. É regida pelo binômio preço e qualidade, onde em iguais condições de mercado, vence aquele que tem o melhor produto pelo menor preço. Apesar de representar um ataque a clientela alheia, é permitida por lei, dentro dos padrões de moral e lealdade.

Gama Cerqueira, em seu Tratado de Propriedade Industrial, ensina:

“Quando essa luta se desenvolve normalmente, empregando os concorrentes as suas próprias forças econômicas e os seus recursos e meios pessoais para formar a clientela, ainda que prejudiquem os negócios dos seus competidores, a concorrência considera-se lícita, não havendo lugar para a intervenção da lei.”³⁸

2.4.2 Concorrência Interdita

A concorrência interdita, também denominada ilícita por alguns doutrinadores, se dá quando um agente econômico ultrapassa o limite legal, administrativo ou contratual de exercer certa atividade econômica.

A lei 9.279/96 traz a previsão de ilícitos concorrenciais menos graves de natureza civil com direito a reparação por perdas e danos e os mais graves, considerados crimes, que

³⁸ GAMA CERQUEIRA, João da. Op. Cit. p. 1268.

também geram direitos a indenização além da sanção penal cominada. Sob a luz do código civil, podem ser estabelecidas cláusulas de restrição à concorrência em contratos entre particulares.

Pontes de Miranda aduz que a concorrência ilícita é gênero da espécie concorrência desleal, estando a primeira ligada a atos previstos em lei, enquanto a segunda se dá em uma imensidão de atos imprevistos relacionados ao sujeito. E ainda esclarece a diferença entre concorrência Ilícita e Desleal:

“Quem diz ilícita alguma classe de atos já estabeleceu que a lei os proíbe, com as sanções que ao legislador parecem adequadas. Quem diz concorrência desleal procedeu a seleção de atos de concorrência reputando-os desleais, reprováveis, sem adiantar que o sistema jurídico os considera ilícitos.”³⁹

Gama Cerqueira classifica a concorrência em Específica e Genérica⁴⁰, sendo a primeira referente aos atos definidos pela lei como crime e a segunda como o restante dos atos não previstos e sendo necessário recorrer ao direito civil para coibi-los.

Alberto Camelier é adepto do conceito de Pinto Antunes extraído dos ensinamentos de Savatier, que define Concorrência Ilícita como *“a infração a lei, ao contrato, abuso ou exercício irregular do direito.”⁴¹*

A questão delimitadora entre concorrência ilícita e desleal é exatamente a previsibilidade dos atos praticados, pois para ser ilícita, obrigatoriamente deve estar prevista em lei, enquanto para ser desleal, basta ser contrária a boa-fé e aos bons costumes, ficando tais atos a cargo da criatividade da mente humana e impossíveis de prever taxativamente.

2.4.3 Concorrência Desleal

Esta última modalidade é foco deste trabalho e, portanto será tratada detalhadamente no capítulo a seguir.

³⁹ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes. Op. Cit. p. 313.

⁴⁰ GAMA CERQUEIRA, João da. Op. Cit. p. 1271.

⁴¹ CAMELIER, Alberto Luís. Op. Cit. p. 52.

CAPÍTULO 3

CONCORRÊNCIA DESLEAL

3.1 Conceito

Pode-se dizer que para delimitar o conceito de concorrência desleal é necessário recorrer a outros ramos da ciência, talvez a antropologia, sociologia ou até mesmo a filosofia, uma vez que o elemento central do conceito de deslealdade está ligado a padrões de moralidade, o que varia de acordo com os costumes de cada sociedade.

Assim, diante desta dificuldade, melhor é adotar o sentido genérico utilizado pela melhor doutrina e fazer uma análise de cada ato dentro do contexto em que se encontra, ou seja, para cada caso concreto, caberá aos operadores do direito decidir se aquele ato, dentro de uma situação particular, pode ser adjetivado como desleal. O nome desleal parece perfeito, pois tem sentido obscuro e vago, e assim pode absorver a imensidão de ações contrárias aos bons costumes que o ser humano pode conceber em prol de angariar clientela. Se o ato desonesto pode ser previsto pelo legislador, entra no campo da ilicitude, se não, é absorvido pelo conceito de deslealdade.

Pontes de Miranda conceitua ato de concorrência desleal como *“o ato reprimível criminalmente e gerador de pretensão à abstenção ou à indenização, ou somente gerador de pretensão à abstenção ou indenização, que se praticou no exercício de alguma atividade e ofende a de outrem no plano da livre concorrência.”*⁴²

Gama Cerqueira destaca a dificuldade em definir Concorrência Desleal e prefere atribuir um conceito amplo e genérico, indicando que a maioria da doutrina define este instituto como uma grande variedade de atos contrários às boas normas de prática comercial com o intuito de desvio de clientela e em benefício direto ou indireto do concorrente desleal, em prejuízo dos demais concorrentes.⁴³

P. R. Tavares Paes consegue sintetizar concorrência desleal:

“A concorrência desleal é uma diversidade de atos que podem ser praticados, objetivando a captação ou desvio da clientela, provocando,

⁴² MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes. Op. Cit. p. 278.

⁴³ GAMA CERQUEIRA, João da. Op. Cit. p. 1266.

por conseguinte, prejuízos ao sujeito passivo. O centro de gravidade da repressão a concorrência desleal e a clientela.”⁴⁴

Diante desta diversidade de exposições acerca do conceito de concorrência desleal, desde já é perceptível o elevado grau de subjetividade presente no instituto, o que talvez seja o grande motivo pelo qual a doutrina evita estabelecer um conceito taxativo.

Fábio Ulhoa Coelho denota que a principal característica de um ato desleal no campo econômico, não é o fim almejado e sim o meio empregado, uma vez que tanto os atos leais quanto os desleais visam tomar para si clientela alheia. E aduz:

“Sendo assim, não é fácil diferenciar concorrência leal da desleal. (...) A intencionalidade de causar dano a outro empresário é elemento presente tanto em uma quanto na outra. São os meios empregados para a realização dessa finalidade que as distinguem. (...) Será, assim, pela análise dos recursos utilizados pelo empresário que se poderá identificar a deslealdade competitiva.”⁴⁵

Alberto Camelier adota um conceito amplo de concorrência desleal ao incluir também atos praticados entre não concorrentes, aplicando a tese do aproveitamento parasitário. E ensina:

“Concorrência Desleal é todo e qualquer ato praticado por um industrial, comerciante ou prestador de serviço contra um concorrente direto ou indireto, ou mesmo um não concorrente, independentemente de dolo ou culpa, utilizando-se de meios ilícitos com vistas a manter ou incrementar sua clientela, podendo ou não desviar, em proveito próprio ou de terceiro, direta ou indiretamente, clientela de outrem. Esses atos são contrários às práticas e usos honestos perpetrados na indústria, comércio e serviços.”⁴⁶

Diante do exposto, fica claro que o conceito de concorrência desleal é vago, dotado de valor moral, e tentar estabelecer um conceito exato é buscar o invisível. A análise sempre será feita de maneira fática e contextual, com base nos princípios da ética e boa fé. O conceito do que é leal ou desleal na concorrência evolui no tempo e no espaço, prova disto que os atos desonestos são cada vez mais dotados de requinte e sutileza.

⁴⁴ PAES, Paulo Roberto Tavares. **Propriedade Industrial**. São Paulo. Saraiva. 1982. p. 59

⁴⁵ COELHO, Fábio Ulhoa. Op. Cit., p. 190

⁴⁶ CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. Op. Cit. p. 63

3.2 Pressupostos da Concorrência Desleal

Para caracterizar um ato como desleal deve-se verificar a presença de alguns elementos essenciais ao conceito jurídico de concorrência e deslealdade. A doutrina costuma incluir entre tais pressupostos a efetividade, o mercado pertinente, atualidade, geografia e reprovabilidade moral da conduta.

Efetividade é a realidade factual de disputa, ou seja, a real capacidade de um agente desviar clientela do outro. Assim, apesar de moralmente incorreto, determinado ato pode ser irrelevante diante de um concorrente, incapaz de desviar sua clientela.

Mercado pertinente porque para haver concorrência ambos devem pertencer a um mesmo segmento de mercado. Por exemplo, se um determinado agente denigre uma a imagem de outra empresa, ou imita determinada embalagem, porém estes não atuam no mesmo mercado, concorrência desleal não há. Deve haver, portanto, colisão de mercado consumidor. Mais adiante será abordado o tema do parasitismo que serve como exceção a este pressuposto.

A competição deve ser atual, no mesmo contexto temporal, e no mesmo espaço geográfico de atuação. Os agentes envolvidos devem atuar a mesma época, em um mesmo espaço geográfico, disputando uma mesma clientela.

A análise de espaço geográfico relevante deve ser feita relativizada, porque não se pode comparar, por exemplo, o campo de atuação de uma padaria, ramo de negócio que geralmente atinge um determinado bairro, com uma fabricante de farinha, que pode disputar todo o mercado nacional. A soja e o açúcar são produtos que abrangem um mercado além das fronteiras. Por isso, importante delimitar se há realmente colisão geográfica da atuação dos agentes em análise.

Neste sentido Denis Barbosa pressupõe como indispensável à caracterização de concorrência desleal a existência real de competição, atualidade de competição, concorrência sobre um mesmo produto ou serviço e definição geográfica dos concorrentes.⁴⁷

Em uma análise mais profunda, Carlos Alberto Bittar expõe cinco elementos

⁴⁷ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. 457

pressupostos da existência de concorrência desleal⁴⁸. São eles:

3.2.1 Desnecessidade de dolo ou de fraude

A desnecessidade de dolo ou fraude pressupõe a ideia de que para a caracterização da concorrência desleal basta a culpa, sendo assim, é prescindível averiguar-se a real intenção do agente quando pratica a conduta e conseqüentemente produz o dano. Isso porque, quando se está diante do dolo o agente quer a ação e o resultado proveniente da mesma. Ocorre que para caracterizar a concorrência desleal, basta a culpa, ou seja, o agente quer a ação, todavia não o resultado, vindo este a ocorrer em virtude de uma abstenção do dever de cuidado, a negligência. Dessa forma, uma empresa que a princípio não visava desviar clientela de determinado concorrente, mas culposamente foi negligente em comportar-se com ética e honestidade no campo concorrencial, pratica ato desleal.

3.2.2 Desnecessidade de verificação de dano

Por outro lado, é dispensável a concretização do dano, bastando para a configuração da concorrência desleal a possibilidade ou iminência de resultado gravoso para o concorrente que se sentir lesado em seu patrimônio imaterial e para o agente buscar a cessação dos atos. Isso se deve ao fato de que na ação de concorrência desleal o que importa é a configuração e interrupção dos atos indevidos, pouco importando os prejuízos que foram causados, que poderão ser ressarcidos posteriormente caso comprovado o dever de indenizar. Exemplo é quando um agente tenta confundir o produto de um concorrente com o seu, porém seu meio fraudulento não é eficaz para confundir o consumidor, não levando este a erro. Apesar da ineficácia, o ato é de concorrência desleal.

A jurisprudência brasileira tem entendido bastar apenas o risco de dano, fundamentado na teoria do risco, que foi criada principalmente pelos juristas franceses no século XIX e pressupunha que *“risco é perigo, é probabilidade de dano, importando, isso, dizer que aquele que exerce uma atividade perigosa desse assumir os riscos e reparar o dano dela decorrente”*. Neste sentido, o acórdão publicado em 16/08/2011 pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no AI nº 2011.06336-7, trouxe no voto do relator Des. Anderson Silvino: *“Sabe-se que para a configuração da concorrência desleal não há a*

⁴⁸ BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e Prática da Concorrência Desleal**. Rio de Janeiro. Forense Universitária. 2005. p. 47

necessidade da existência de dolo ou fraude, tampouco a existência de danos in concreto, bastando que estes sejam presumíveis.”⁴⁹

3.2.3 Colisão de interesses econômicos

Adiante, é condição indispensável a existência de concorrentes que atuem em campos de interesses iguais, ou seja, somente haverá a concorrência desleal se os atos forem praticados perante um agente da mesma atividade, em um mesmo espaço territorial. Esse pressuposto significa que não é possível a concorrência, mesmo que leal, entre um empresário do ramo de informática e outro pertencente ao ramo de alimentação, por exemplo, uma vez que não existem interesses conflitantes entre os mesmos. Para a caracterização da concorrência desleal é requisito indispensável que os competidores atuem no mesmo setor de negócios e disputem também o mesmo mercado, ou pelo menos tenham condições de disputá-lo. É óbvio que um perfume que imita a embalagem de um refrigerante jamais vai desviar clientela deste. O que se pode alegar, neste caso, seria a tese do aproveitamento parasitário entre não concorrentes, que será visto adiante.

3.2.4 Existência de Clientela

Outro pressuposto para a caracterização da deslealdade na concorrência é a presença de clientela, ou ao menos a probabilidade de existência desta. A tutela da concorrência tem como fim principal proteger a clientela e o aviamento do estabelecimento e sem a presença destes, não há porque se falar em deslealdade. Certo é que, se um concorrente não possui clientela, não há o que desviar, e assim, concorrência desleal não existirá.

3.2.5 Ato suscetível de repreensão

Por último, “*na concretização da concorrência desleal, o ato ou procedimento de concorrência deve destacar-se das práticas normais dos negócios. Há de ser qualificado por ausência ou por desrespeito a preceitos de direito ou de moral*”.⁵⁰ O ato deve atender a qualificação moral de desleal, ou seja, ultrapassar os limites éticos e ser reprovável segundo os bons costumes dentro de uma realidade fática. Vale ressaltar que nem tudo que é moralmente reprovável será considerado como ato de concorrência desleal. Determinado ato

⁴⁹ TJRN. 8ª Câmara Cível. AI 2011.06336-7. Des. Rel. Anderson Silvino. 16/08/2011

⁵⁰ BITTAR, Carlos Alberto. Op. Cit., p. 49

pode ser não aceito moralmente, porém admitido pelo ordenamento jurídico no mundo dos negócios, e daí o conceito moral se torna irrelevante.

3.3 Instituto da Concorrência Desleal no Direito Brasileiro

Os atos de Concorrência Desleal são tratados pelo direito pátrio ora como ilícito penal, ora como ilícito civil. A lei 9.279/96 traz em seu artigo 195 os atos classificados como ilícito penal, e nos artigos 207, 208 e 209 são tratados como ilícito civil. Assim, aqueles atos vistos como mais graves, o legislador atribuiu a natureza de crime enquanto naqueles menos graves, a característica de ilícito civil sujeito a reparação por perdas e danos.

A repressão civil visa possibilitar que um empresário lesado pela concorrência desleal busque a composição dos danos sofridos. Se o ato é tipificado como crime na lei específica de propriedade industrial, em seu artigo 195, não há dúvidas da possibilidade de buscar uma indenização na esfera civil. Vale ressaltar que aqui se aplica o disposto no artigo 953 do Código civil que diz que se o agente for absolvido na esfera penal não caberá indenização na esfera civil.

No entanto, se o ato, apesar de desonesto e desleal, não está elencado como crime na lei 9.279/96, a indenização civil também é cabível, com fulcro no artigo 209 da mesma lei. A indenização será calculada mediante a previsão do artigo 208 da Lei 9.279/96 combinado com o artigo 402 do código civil. Nota-se a compatibilidade da Lei de Propriedade Industrial com o Código Civil de 2002.

A legislação de propriedade industrial é utilizada especificamente contra atos de concorrência desleal, e subsidiariamente, os magistrados fazem uso de conceitos doutrinários e legislação de outros ramos do direito para fundamentar suas decisões sobre questões de concorrência.

Relevante para este estudo é a ligação entre a propriedade industrial e o direito do consumidor, utilizando-se deste como método subsidiário de proteção a concorrência. A norma consumerista atua de forma combinada com o direito concorrencial, e ambas existem a luz da constituição. Assim, é correto afirmar que tanto o Código de Defesa do Consumidor (lei 8078/90), quanto à lei antitruste e a lei de propriedade industrial atuam de modo a garantir direitos fundamentais, interesses individuais e coletivos, e coexistem de modo complementar.

Por exemplo, é ao Direito Civil que se recorre para dirimir questões de dano, ato ilícito, responsabilidade. Quanto ao direito penal, é através desse ramo do direito que se busca a sanção mais gravosa para atos desleais, configurando certas condutas como crime.

Assim, pode-se observar que o instituto da concorrência desleal é originário do direito empresarial, com o escopo de proteger interesses particulares, mas seus efeitos se evidenciam na coletividade, refletindo em diversos campos do ordenamento jurídico.

3.4 Classificações dos atos de Concorrência Desleal

Encontra-se na doutrina diversas maneiras de classificar os atos de concorrência desleal, e estas variam de acordo com o critério de cada autor.

Gama Cerqueira, ainda na vigência do Código de Propriedade Industrial de 1945, classificou-os da seguinte forma: *a) meios tendentes a criar confusão entre produtos ou serviços, b) meios tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, c) aliciamento e suborno de empregados, d) divulgação dos segredos de fábrica ou de negócio, e) violação de contratos.*⁵¹

Rubens Requião, já com base na lei 9279/06, a atual Lei de Propriedade Industrial, classifica os atos de concorrência desleal em três agrupamentos: *a) atos de criam confusão, b) desvio de clientela, c) atos contrários à moralidade.*⁵² O autor adjetiva os atos de confusão como os mais frequentes e advém da confusão na mente do consumidor intencionalmente causada por determinado agente econômico com o fim de obter vantagem. Desvio de clientela inclui os atos denegridores do concorrente e os meios fraudulentos. Por último o autor aborda os atos imorais, entre eles o suborno de empregados do concorrente e espionagem de segredo da empresa.

Fábio Ulhoa Coelho propõe a classificação dos atos em duas categorias: específica e genérica. Os atos que sofrem sanção penal e civil são os específicos (art. 195 da LPI) e os que sofrem apenas sanção civil (art. 207, 2078 e 209 da LPI) são os genéricos, sendo estes últimos mais difíceis de delinear.⁵³

Denis Barbosa classifica-os em atos denigratórios⁵⁴, confusórios⁵⁵, atos contra as

⁵¹ GAMA CERQUEIRA, João da. Op. Cit. p. 1276.

⁵² REQUIÃO, Rubens. Op. Cit. p. 316

⁵³ COELHO, Fabio Ulhoa. Op. Cit., p. 191

⁵⁴ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 500

relações de trabalho⁵⁶, atos contra o direito ao sigilo⁵⁷, falsa afirmação de exclusiva.⁵⁸

Os atos denigratórios são aqueles que visam prejudicar a imagem de um agente concorrente perante o mercado consumidor. Apesar desta proibição, a publicidade comparativa é lícita, quando realizada de maneira ética e não enganosa.

Os atos confusórios são aqueles que afetam a livre escolha do consumidor, falseando a concorrência, e pode ocorrer por emprego de meio fraudulento, imitação servil, uso indevido de nome ou signo alheio, dentre outras formas de confundir o consumidor e desviar clientela alheia que serão abordadas detalhadamente mais adiante.

Os atos contra a relação de trabalho se dão quando um terceiro interfere em uma relação de emprego, visando obter informação ou segredo de empresa através do empregado alheio.

Os atos contra o direito de sigilo são aqueles relacionados à espionagem industrial, comercial, e o consequente repasse de segredos da empresa que podem causar transferência indesejada de tecnologia, usurpação da carteira de clientes, etc.

Por último, a falsa alegação de exclusiva se dá quando um agente econômico alega ter recebido concessão de exclusividade pelo Estado, e assim induzindo a inatividade da concorrência, sem na verdade possuir tal privilégio.

Outra classificação dos atos de concorrência desleal é quanto aos interesses tutelados. Enquanto a concorrência desleal tutelada na lei 9.279/96 visa proteger a clientela e o interesse de empresários contra determinados concorrentes em um plano horizontal, existe uma modalidade de tutela da concorrência mais abrangente, com vistas a proteger a ordem econômica como um todo, preservando as estruturas da economia de mercado e reprimindo atos de concentração, dumping, cartel, monopólios, abuso do poder econômico no plano vertical, através da lei antitruste com amparo na Constituição Federal, e intervenção do estado através do CADE e seus demais órgãos.

3.5 Fontes de repressão a Concorrência Desleal

3.5.1 Evolução histórica no cenário internacional

⁵⁵ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 502

⁵⁶ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 509

⁵⁷ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 512

⁵⁸ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 513

A repressão aos atos de concorrência desleal surgiu, de maneira indireta, através do direito comum ou direito da terra, ainda na idade média quando as monarquias absolutas decidiram conceder privilégios para reprodução de obras clássicas, através das Ordenações do Rei Luiz XIV. Assim, em 1410 foi julgado na Inglaterra, com base no common law, o famoso caso da SCHOOLMASTER.

Também na Inglaterra, já no século XVIII, iniciou-se a repressão direta aos atos de concorrência desleal. O ordenamento jurídico daquele país, ainda desprovido de fundamento legal, reprimiu pioneiramente os atos condenáveis pela boa fé através de lenta e custosa jurisprudência que estava diante da ausência de quaisquer antecedentes no assunto e um crescente número de casos concretos. Daí, no século XIX, com os estatutos de 1854 e 1873, através do Writ Of Injunction, surge o primeiro dispositivo legal de proteção, possibilitando o agredido, de certa forma, reagir processualmente ao ato desleal do concorrente. Atualmente o tema é tutelado pelo direito inglês através do Trade Marks Act de 1994, com sua última revisão em 2004.

Na França do século XIX, os atos desonestos eram reprimidos pela lei civil, com fundamento na teoria do ato ilícito, presente no artigo 1382 do Código Napoleônico. Anos depois esse país decidiu disciplinar a concorrência em legislação especial, e hoje está vigente o Código de Propriedade Intelectual Francês, a lei 92-597 de 1992, que prevê sanção cível para os atos de deslealdade no campo econômico.

A Itália sempre utilizou lei civil comum para disciplinar a matéria, a partir do código civil italiano de 1942, artigos 2.598 a 2601.

Vale ressaltar que o primeiro país a utilizar uma legislação especial de repressão aos atos de deslealdade, ao contrário do que muitos pensam, não foi a Alemanha e sim Portugal, que em 15 de Dezembro de 1894, através de Decreto Real, instituiu um elenco de oito figuras típicas de comportamento desleal.

A Alemanha, com uma jurisprudência hostil aos atos desonestos, que vinham se acentuando em meados do século XIX, decidiu tipificar uma série de atos e publicou lei especial em 27 de maio de 1896, atribuindo a tais atos sanções cíveis e penais. Atualmente, a matéria é controlada na Alemanha pela Lei de Concorrência Desleal, com sua última alteração em 22 de junho de 1998.

Na Espanha atualmente vigora a Lei de Concorrência Desleal, que prevê sanção apenas no âmbito civil, sendo que o Código Penal Espanhol tipifica alguns atos de concorrência desleal e traz sanção penal para todos eles.

Os EUA, embora adote o regime jurídico de direito comum, tem sido um dos países que mais aplica esforços em reprimir a concorrência desleal, nas suas inúmeras variáveis, desenvolvendo teorias e conceitos modernos e sucessivamente criando leis específicas para disciplinar o assunto. Prova disto é a Lei de Marcas ou The Lanham Act de 1946, que cuida do instituto da concorrência desleal, Trade Dress e o “Federal Trademark Dilution Act” de 1995, elaborado para reprimir o instituto da Diluição de Marca, que será abordado adiante.

3.5.2 A Convenção da União de Paris

Em face deste breve resumo histórico da repressão a concorrência desleal no âmbito internacional, no decorrer do século XIX, com o crescimento da indústria, os agentes econômicos expandiam seus negócios para outros países e necessitavam de proteção extraterritorial para seus inventos e produtos. As legislações dos países quanto à propriedade industrial ora divergiam, ora inexistiam, ficando os interessados submetidos a regras de direito internacional privado e questões diplomáticas.

Gama Cerqueira fez um panorama da época: *“Este sistema revelou-se, desde logo, insuficiente, não correspondendo às necessidades do comércio internacional, dadas a grande diversidade das leis de cada país e as dúvidas relativas ao tratamento nacional dispensado, em cada um, aos estrangeiros.”*⁵⁹

Diante deste cenário internacional, os países desenvolvidos reuniram-se a partir de 1880 para editar convenções e acordos, até que, em 1883, foi assinado por 11 países, entre eles o Brasil, a Convenção da União de Paris, que tinha como essência de suas normas a proteção dos direitos de patentes, invenções, marcas, no âmbito internacional, beneficiando assim os países signatários. Gama Cerqueira descreve o período marcado por inúmeros tratados bilaterais e que culminou com a Convenção de Paris de 1883:

*“Inaugurou-se, então, a fase dos tratados e convenções particulares (...). Essas convenções bilaterais ressentiam-se dos mesmos inconvenientes e desvantagens do sistema anterior, não só pela falta de uniformidade do regime que instituíam, mantendo as pessoas interessadas no mesmo estado de incerteza em suas relações internacionais, como também, pela ausência de princípios comuns que vigorassem em todos os países.”*⁶⁰

⁵⁹ GAMA CERQUEIRA, João da. Op. Cit. p. 1304.

⁶⁰ GAMA CERQUEIRA, João da. Op. Cit. p. 1305.

Hermano Duval demonstrou a vantagem de uma convenção internacional tratando o assunto: *“É de se concluir, portanto, que a grande vantagem do direito convencional é a de afastar a incidência do direito internacional privado, em que redundam os tormentosos conflitos de leis.”*⁶¹

No entanto, esta primeira edição do Tratado não abordou diretamente o tema da Concorrência Desleal, e apesar de revisada em Madri (1891), Bruxelas (1900) e Washington (1911), o problema só foi solucionado na Revisão de Haia de 1925, ao inserir no texto do artigo 10 bis, o conceito genérico de Concorrência Desleal, como sendo “qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial e comercial”. Este sentido amplo é o que torna possível a internalização do tratado e possibilita a eficácia deste no direito interno, uma vez que facilita a interpretação frente aos costumes e conceitos morais de honestidade de cada país.

Sobre a Revisão de Haia, lembra Hermano Duval:

*“à véspera da revisão de Haia, em 1925, da Convenção de Paris, de 1883, para a proteção da propriedade industrial, a situação jurídica da proteção nacional contra os atos de concorrência desleal apresentava, globalmente, os seguintes fundamentos: Na Inglaterra e nos EUA, o direito comum (common law); Na França, Itália e outros, o código civil; na Alemanha, Áustria, Portugal e outros, legislação especial.”*⁶²

Alberto Camelier comenta que o conceito de concorrência desleal oriundo da Revisão de Haia serve para o ordenamento interno como princípio geral, e assimila: *“A partir de então passamos a ter um preceito moral ou ético como regra jurídica, porém abrangente e inespecífica.”*⁶³

A União de Paris é um acordo internacional aberto a novos signatários e também não opõe barreiras à saída de nenhum país membro. Sua essência é a cooperação múltipla, e prova disso é não possuir nenhum aparelho repressor que vise punir infrações ao disposto no texto do tratado. Seu princípio fundamental é o tratamento Unionista, paritário entre cidadãos dos países membros. Outro aspecto notável é que a convenção não tem o escopo de uniformizar as leis nacionais, pois prevê ampla liberdade legislativa para cada país.

⁶¹ DUVAL, Hermano . Op. Cit. p. 10

⁶² DUVAL, Hermano . Op. Cit. p. 3

⁶³ CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. Op. Cit. p.114

Talvez estes atributos justifiquem a longa vida desse tratado, vigente até hoje, como é observado por Denis Barbosa: *“Note-se que a Convenção, um dos mais antigos atos internacionais de caráter econômico multilateral que existem no mundo, sobreviveu a duas Guerras mundiais e à constituição da Organização Mundial do Comércio, e persiste até hoje.”*⁶⁴

3.5.3 A OMPI

O avanço tecnológico e a corrida pelo domínio da tecnologia deu origem a várias demandas envolvendo disputas por direitos de propriedade industrial na primeira metade do século XX, todas estas endereçadas ao BIRPI (Bureaux International Réunis Por La Protection de Lá Propriété Intellectuelle), fusão de duas agências estatais francesas. O aumento dessas demandas fez com que países interessados se reunissem em Estocolmo em 1967 e ali foi criado um órgão internacional independente e ligado às Nações Unidas, denominado OMPI, que abrevia Organização Mundial de Propriedade Intelectual, com sede em Genebra, Suíça.

Atualmente este é o órgão central para tratamento de assuntos envolvendo direitos de Propriedade intelectual, tendo como destaque o trabalho editado em 1983 intitulado *The Role of Industrial Property in the Protection of Consumers*, que aborda a relação entre a propriedade industrial e o direito consumidor em diversos países. A OMPI é o principal centro internacional de promoção de direitos intelectuais.

Outro aspecto relevante é sua importância na solução pacífica de controvérsias internacionais, uma vez que foi criado o Órgão de Solução de Controvérsias, que é composto por representantes de todos os Membros. O sistema adotado pela Organização Mundial do Comércio baseia-se no direito de um membro reclamar a violação de regras específicas por outro membro.

Na lição de Celso Lafer, destaca-se o papel da Organização Mundial do Comércio em dirimir conflitos:

*“A OMC é a grande expressão do aprofundamento e alargamento da lógica da globalização econômica pós Guerra Fria. Esta lógica exprime-se, em primeiro lugar, pela nova abrangência *ratione personae* dos membros da OMC: países desenvolvidos, em desenvolvimento, antigos países socialistas em transição para uma*

⁶⁴ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 622

economia de mercado. Lembre-se, neste sentido, que o GATT, no seu momento inicial, era integrado por vinte e três partes-contratantes e Marraqueche, quando se criou a OMC, compareceram cento e vinte e três estados. Daí diga-se de passagem, para a completa e efetiva universalização da OMC, a dimensão política do acesso da Rússia e da China.”⁶⁵

Os principais meios de solução de conflitos são: negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem e solução judicial. A ideia que a OMC tem como diretiva é que a gestão da relação de conflito e cooperação deve ser encarada como um jogo, cujas normas são compartilhadas por todos os *players*. Celso Lafer ensina que este método é eficiente remédio contra o unilateralismo, e aduz:

“É precisamente para evitar o unilateralismo político da interpretação e conter o self help na sua aplicação por meio de “retorsões” e “represálias comerciais” que o sistema multilateral de solução de controvérsias da OMC foi concebido, enquanto um mecanismo rule oriented, na linha grociana, destinado a “domesticar” as tendências unilaterais das “razões de estado” power oriented. É este, explicitamente, o sentido e os compromissos assumidos no âmbito da OMC, ex vi do art. 23 do “Understanding on Rules and Process Governing the Settlement of Disputes” (DSU).”⁶⁶

Cabe esclarecer que o órgão de solução de controvérsias da OMC substituiu o Conselho Geral do GATT. O Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias, que é realizado pelo Órgão de Solução de Controvérsias, passou a constituir um dos Acordos obrigatórios para os membros da OMC, uma vez que traz uma visão legalista das relações comerciais.

Adriana Dreyzin de Klor destaca as características fundamentais desse órgão:

- “a) trata-se de um sistema quase judicial, tornando independentemente das demais partes contratantes e dos demais órgãos da OMC;*
- b) cria um mecanismo obrigatório para os Membros da OMC, sem necessidade de acordos adicionais para firmar a jurisdição daquela*

⁶⁵ LAFER, Celso. **A OMC e a regulamentação do comércio internacional: uma visão brasileira**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998. p. 103

⁶⁶ LAFER, Celso. Op. Cit. p. 110

organização internacional em matéria de conflitos relativos a seus acordos;

c) o sistema é quase automático, e somente poderá ser interrompido pelo consenso entre as partes envolvidas na controvérsia, ou pelo consenso entre as partes envolvidas na controvérsia, ou pelo consenso entre as partes envolvidas na controvérsia na controvérsia, ou pelo consenso entre todos os Membros da OMC para interromper uma fase (“consenso reverso”);

d) o sistema pode interpretar as regras dos acordos da OMC, mas não aumentar nem diminuir os direitos e obrigações de seus Membros;

e) o sistema termina com a possibilidade, várias vezes adotada durante o GATT, de que um membro da OMC possa impor sanções unilaterais em matéria comercial, sem que controvérsia tenha sido previamente avaliada pela OMC;

f) finalmente, o ESC determina exclusividade do sistema para solucionar controvérsias envolvendo todos os acordos da OMC, eliminando desta forma a proliferação de mecanismos distintos, como ocorria à época do GATT-1947; foram abaixo, mas que não destoam fundamentalmente do procedimento geral adotado.”⁶⁷

É fundamental a existência desse órgão para o contexto econômico internacional, que veio para solucionar problema antigo e exercer a função de tribunal arbitral global do comércio, uma vez que o GATT não possuía regras para a solução de controvérsias e nem havia a possibilidade de se recorrer a um Tribunal Internacional, ao contrário, ele ressaltava a solução diplomática.

3.5.4 O acordo TRIPS

Apesar da existência da Convenção de Paris, à medida que determinado agente econômico tivesse seu direito de propriedade industrial lesado, mesmo que em território de país signatário da convenção, não existia nenhuma sanção direta para o infrator da norma convencional, e o órgão internacional regulador da propriedade industrial, a OMPI, apenas

⁶⁷ KLOR, A. D. et al. **Solução de Controvérsias – OMC, União Européia e Mercosul**. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung, 2004. P. 15

órgão técnico, não detinha ferramentas eficazes para fazer cumprir os dispositivos da CUP, como bem ilustra Alberto Camelier:

“Em outras palavras, não obstante estar em pleno vigor a Convenção de Paris em determinado Estado-membro, o nacional de um país membro que se sentisse lesado ou o próprio governo representante desse cidadão não tinha ferramentas ou contramedidas eficazes para a punição daquele país que negligenciou os seus direitos de propriedade intelectual, pois, mesmo que condenado nos Tribunais Internacionais, nenhuma sanção pecuniária ou efetiva era levada a efeito, tornando-se inócua tal sanção.”⁶⁸

A Convenção de Paris foi elaborada e editada com base na cooperação dos países membros, respeitando a diversidade de políticas internas e ordenamentos jurídicos de países soberanos, sem prever normas substantivas a ser literalmente internalizadas, restando a OMPI, como sanção a possíveis infrações aos princípios gerais estabelecidos na CUP, inserir o país membro na Watch List que é a lista de países que não cumprem os preceitos de propriedade intelectual, mas sem nenhum poder eficazmente coercitivo em relação ao membro infrator.

Diante deste cenário, países desenvolvidos e outros ainda em desenvolvimento, com interesses recíprocos, liderados pelos EUA, conseguiram introduzir na pauta de discussões da Organização Mundial do Comércio, a necessidade de normas internacionais efetivas de proteção à propriedade intelectual. O resultado foi um acordo multilateral contendo normas protetivas, denominado de Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, mais conhecido como acordo TRIPS, e traduzido no Brasil na sigla ADPIC (Acordo sobre aspectos de direito de propriedade intelectual relacionados ao comércio). Quanto ao seu conteúdo normativo, além de absorver o já existente na CUP, inseriu novos dispositivos oriundos das recentes demandas envolvendo novas tecnologias, estabelecendo parâmetros mínimos de proteção a serem obedecidos pelos países membros.

Sobre o que levou a discussão à roda do GATT, discorre a especialista em direito comercial Maristela Basso: *“as pressões das indústrias nos países desenvolvidos, sobretudo nos Estados Unidos, no sentido de buscar maior proteção aos direitos de propriedade*

⁶⁸ CAMELIER DA SILVA. Alberto Luís. Op. Cit. p. 118

intelectual, associada à frustração demonstrada por alguns países com o sistema de proteção das Nações Unidas, levaram o tema para o âmbito de discussões do GATT.”⁶⁹

Percebe-se que enquanto a CUP, como já mencionado, mantinha o legislativo dos países membros em situação cômoda, o acordo TRIPS obrigou tais países a reformular a política interna pública de propriedade intelectual, buscando eliminar a diversidade jurídica no assunto e padronizar as normas de propriedade sobre bens frutos da criação intelectual.

Maristela Basso descreve o cenário que se estabeleceu logo após o acordo:

*“O TRIPS representa, portanto, um documento fundamental na consolidação da proteção dos direitos de propriedade intelectual na sociedade internacional contemporânea, e a vinculação definitiva desses direitos ao comércio internacional. Com ele, as partes ganharam e perderam e os interesses contrapostos acabaram chegando ao consenso. Certamente, o texto ficou aquém das expectativas dos países desenvolvidos, que buscavam no GATT patamares superiores de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Por outro lado, os países em desenvolvimento, que buscavam assegurar a difusão de tecnologia, destacando as assimetrias Norte-Sul, comprometeram-se a implementar medidas eficazes e apropriadas para a aplicação de normas de proteção desses direitos relacionadas ao comércio, na perspectiva da cooperação internacional.”*⁷⁰

Interessante ressaltar que a Organização Mundial do Comércio é uma das instancias mundiais onde se observa o multipolarismo na sua plenitude, pois seu princípio fundamental é a cooperação mútua, consenso comum entre seus membros. Outra característica singular é que o acordo constitutivo da OMC é um acordo tratado, pois seus membros podem determinar como implementar suas regras desde que não descumpra o “acordo geral e seus anexos”. Devido a essa liberdade de determinar o método mais adequado de implementação interna do tratado, criando uma situação jurídica subjetiva, a melhor doutrina classifica-o como “Tratado-Contrato”, diferente da maioria dos tratados internacionais que tem natureza de tratado lei. Neste sentido, Maristela Basso explica:

⁶⁹ BASSO, Maristela. **A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual**. Brasília. Revista da Informação Legislativa nº 162 . 2004. p. 290

⁷⁰ BASSO, Maristela. Op. Cit. p. 293

“O TRIPS é um “tratado-contrato”, não só devido aos seus aspectos relacionados ao comércio, mas porque por meio dele, bem como dos demais acordos que compõem a OMC, os Estados-partes, realizando uma operação jurídica, criaram uma situação jurídica subjetiva. partes, que só pode ser exigida pelo outro ou outros Estados partes do tratado. Quem não é parte não pode exigir o seu cumprimento, tal qual acontece com os contratos, no direito civil das obrigações.”⁷¹

Alberto Camelier destaca que o acordo Trips representou finalmente a possibilidade de eficácia da proteção dos direitos de propriedade intelectual: *“Com o TRIPS como realidade, a propriedade intelectual estava enfim vinculada umbilicalmente ao tema do comércio internacional, sujeitas as sanções nele previstas os países membros, em caso de descumprimento das obrigações assumidas.”⁷²*

Analisando a relação do acordo Trips com a CUP, valiosa é a lição de Denis Barbosa: *“Para interpretação das normas do Trips, a Convenção de Paris é, para efeitos do tratado sobre direitos dos tratados (convenção de Viena), contexto do Trips.”⁷³*

E adiante conclui sobre a importância do tratado anterior:

“Ainda que não se entendendo que a CUP inclui-se no contexto do acordo Trips, o uso daquela permanece essencial para na interpretação das normas desta.(...) é indiscutível que a velha convenção de 1883 , na sua versão de 1967, configura-se como uma regra de direito internacional aplicável as relações entre as partes.”⁷⁴

Ainda da doutrina de Denis Barbosa se extrai a melhor síntese do que realmente representou a chegada do acordo TRIPS: *“um acordo de direitos mínimos, um piso mínimo para as legislações nacionais.”⁷⁵*

O TRIPS, como parte integrante do Acordo Constitutivo da OMC, trouxe princípios novos como o *single undertaking*, transparência, cooperação internacional, interação entre tratados internacionais e interpretação evolutiva.

Newton Silveira releva a responsabilidade assumida pelos países signatários, entre eles o Brasil: *“O Brasil se obrigou, pelo acordo TRIPS, a garantir a eficácia dos direitos de*

⁷¹ BASSO, Maristela. Op. Cit. p. 295

⁷² CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. Op. Cit. p. 120

⁷³ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 684

⁷⁴ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 684

⁷⁵ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 687

propriedade intelectual, devendo, por isso, modernizar os órgãos administrativos e judiciários envolvidos.”⁷⁶

O Acordo TRIPS foi incorporado ao direito interno brasileiro através do decreto legislativo nº 30 de 1994, promulgado pelo decreto presidencial nº 1355 de 1994, e desde já foi iniciado um processo de revisão de toda a legislação interna pertinente a proteção intelectual. Prova disso foi a entrada em vigor, em 1996, da nova lei de Propriedade Industrial e a convivência pacífica das normas de defesa do consumidor e de propriedade industrial no ordenamento pátrio. Essa é a exata função do TRIPS: fazer com que o ordenamento jurídico interno de cada país se harmonize com as normas de proteção intelectual, não só no tocante as leis de direito comercial, mas em sua totalidade normativa. Como tratado contrato que é, não vem impor normas internacionais a serem internalizadas, vem, ao contrário, pactuar o compromisso de melhoria legislativa.

A relevância do TRIPS no regime de propriedade intelectual é inquestionável. Qualquer acordo futuro, seja ele celebrado entre alguns países ou em fóruns multilaterais, levará em consideração os padrões estabelecidos pelo TRIPS. Por outro lado, a OMPI ainda conserva sua importância. A multiplicidade de temas em discussão na OMC faz com que a OMPI seja o principal fórum para a discussão de uma política de propriedade intelectual de longo prazo e para celebrar acordos sobre temas mais complexos.

3.5.5 A Repressão a Concorrência Desleal no Brasil

Ruy Barbosa de Oliveira, honrosamente intitulado patrono dos advogados brasileiros, graduou-se bacharel em direito no ano de 1870 na Faculdade do Largo do São Francisco, atual faculdade de direito da USP. Quatro anos depois, em 1874, Ruy atuou em histórica causa criminal, ao patrocinar queixa crime contra usurpadores de marca de fábrica que prejudicavam a empresa Meuron e Cia. O caso baseava-se na imitação servil do rapé “Areia Preta” fabricado pela empresa assistida por Ruy, motivando longa disputa judicial e a vitória em primeira instância pela parte autora. No entanto, a empresa usurpadora acabou sendo beneficiada pela ausência de tipicidade da conduta desleal, e assim Ruy, derrotado em acórdão de segunda instância, viu o processo ser anulado pelo Tribunal de relação da Bahia. Inconformado, Ruy apresentou a lacuna legal ao legislativo, que resultou na primeira lei de marcas do Brasil, a lei 2.682 de 23 de outubro de 1875. Como lembra Denis Barbosa: “*Esse*

⁷⁶ SILVEIRA, Newton . Op. Cit. p. 94

processo, provavelmente o primeiro da espécie, e certamente o de maior repercussão, teve enormes reflexos no país, pela constatação da impunibilidade e irresponsabilidade de quantos usurpassem marcas locupletando-se indevidamente.”⁷⁷

Alguns anos depois, visando compatibilizar a norma interna com a recente Convenção de Paris da qual o Brasil foi signatário, a princesa imperial sancionou o decreto 3.346 de 1887, que trouxe como principal característica os primeiros conceitos diretos de proteção contra atos de confusão entre marcas.

Em 1904 foi aprovado no congresso projeto de lei que visava reformar a lei de marcas anterior, resultando na lei 1.236, que na verdade quase reproduziu a de 1887, exceto o problema gerado quanto à competência da Junta comercial para depósito de marcas. Problema este solucionado através do decreto 16.264 de 19 de dezembro de 1923 que criou a Diretoria Geral de Propriedade Industrial e também, a Revista da Propriedade Industrial.

Em 26 de julho de 1933 foi criado o órgão específico para controle de atos pertinentes a propriedade industrial, o Departamento Nacional de Propriedade Industrial, através do decreto 22.989. A principal característica deste tratado foi que, pela primeira vez foi mencionada uma medida de repressão contra a concorrência desleal, uma vez que o diretor deste órgão poderia, segundo o regulamento, executar sanções administrativas contra possíveis atos de concorrência desleal.

No entanto, a primeira medida efetiva contra atos de concorrência desleal no Brasil veio com o decreto 24.507 de 1934, que em seu artigo 39 descreve taxativamente uma série de condutas que seriam tipificadas como ato de concorrência desleal.

No dia 27 de agosto de 1945 foi promulgado o decreto-lei 7903, o primeiro Código de Propriedade Industrial Brasileiro, considerado completo e eficiente às necessidades da época, permanecendo vigente por quase vinte anos. Este código dedicou um capítulo inteiro a concorrência desleal.

Em 1967 foi promulgado o decreto lei 254, através do Ato Institucional nº 4, revogando o decreto 7.903 de 1945 e tornando-se o novo Código de Propriedade Industrial. Este diploma legal foi mal elaborado pelo legislador e sofreu imensas críticas, apresentou lacunas e causou a inoperância do Departamento nacional de Propriedade Industrial. Denis Barbosa descreve o caos que se instaurou à época e a necessidade urgente de mudanças:

⁷⁷ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 22

“As centenas de milhares de processos naquela repartição, o verdadeiro tumulto decorrente das sucessivas medidas adotadas às constantes alterações da legislação, tudo isso estava gritantemente a clamar por uma medida nova equivalente a uma ‘varredura’ para ordenar o assunto, nos termos em que o desenvolvimento da economia brasileira estava a exigir.”⁷⁸

O decreto 254 foi revogado em 1969 pelo decreto 1005, e ambos silenciaram quanto às sanções punitivas contra atos de concorrência desleal, e daí presume-se que continuaram vigentes os dispositivos do decreto 7.903 de 1945.

Em 1970, a lei 5.648 extinguiu o Departamento Nacional de Propriedade Industrial e criou o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, autarquia federal que tem como fim executar as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista sua função social, econômica, jurídica e técnica.

A lei 5.772 de 21 de dezembro de 1971 revogou a lei anterior e manteve vigente o artigo 178 do Código de 1945, que tratava dos crimes de concorrência desleal e suas respectivas sanções.

Com a entrada em vigor do acordo TRIPS, no Brasil, com o decreto 1.355, necessário e urgente era uma reforma legislativa, diante da emergente globalização da propriedade industrial. Então, em dois de maio de 1991, foi enviado ao congresso, em caráter de urgência, o projeto de reforma, sendo promulgada a lei 9.279 em 1996, atual Lei de Propriedade Industrial, que revogou a lei 5.772 de 1971, bem como os artigos 169 a 189 do decreto lei 7.903 de 1945, até então vigentes, incorporando as normas estabelecidas no acordo Trips.

Para este estudo é relevante que a nova lei deu fim a dispersão de normas presentes anteriormente quanto à repressão penal e civil dos atos de concorrência desleal. Como ensina Rubens Requião: *“A lei 9.279/96, trouxe a si, em boa hora, a incumbência de promover a repressão à concorrência desleal, incorporando (...) regras que tipificam uma série de delitos que são praticados contra os titulares dos privilégios e registros e contra a concorrência.”⁷⁹*

A lei tipifica os atos de concorrência desleal como crime no artigo 195, estabelecendo uma série de condutas reprováveis pelos bons costumes, e atribuindo pena de detenção ou

⁷⁸ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 27

⁷⁹ REQUIÃO, Rubens. Op. Cit. p. 136

multa. Além destes atos tipificados como crime, a referida lei traz a previsão para outros atos desleais não tipificados e que podem ser reprimidos na esfera civil, buscando composição por perdas e danos, conforme disposto no artigo 209 da LPI e respaldo jurídico também na Teoria do ato ilícito do código civil de 2002, artigo 186.

A Lei 9.279/96, sob o rótulo de "crimes de concorrência desleal", além de listar praticamente todos os atos alinhados na Lei anterior, tipificou alguns previstos em títulos específicos nesta última, como por exemplo, os crimes cometidos "pelo uso de expressão ou sinal de propaganda alheios" (no inciso IV) e aqueles cometidos "pelo uso indevido de nome comercial, título de estabelecimento e insígnia alheios" (no inciso V), e outros anteriormente não punidos, tais como os definidos no inciso XII, §1º (violação de segredos de fábrica e de negócio cometidos por empregador, sócio ou administrador da empresa a partir de desvios dos mesmos praticados por terceiros), no inciso XII (venda, exposição ou oferecimento à venda de produto supostamente objeto de pedido e/ou patente e desenho industrial registrado) e no inciso XIV (divulgação, exploração ou utilização, 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). A exemplo do que ocorreu com o Decreto-lei nº 7.903/1945, o legislador da Lei nº 9.279/1996, partiu de conceitos consagrados na Convenção da União de Paris, de 1883, para a proteção da propriedade industrial (art. 10 bis "Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial e comercial"), para tipificar os atos de concorrência desleal, adaptando-os à nova realidade.

Muitas críticas ainda são direcionadas a redação deste diploma legal, como denota Denis Barbosa: *"O código de propriedade industrial de 1996, um código que se envergonha do seu título, cabe mal no contexto constitucional brasileiro, e necessita de interpretação vigorosa de jeito que se lhe imponha alguma compatibilidade com a regra básica."*⁸⁰

3.5.6 O CADE

A proteção da concorrência, como já dito anteriormente, está presente na carta magna nos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e proteção à ordem econômica, em seus artigos 5º, 170º, 173º e 209º. Além da carta magna, já foi visto anteriormente que atos de concorrência desleal entre empresas, em um plano concorrencial horizontal, são tratadas pela lei 9.279/96. No entanto, o mesmo diploma legal, em seu artigo 2º, traz uma espécie de defesa

⁸⁰ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 32

contra concorrência desleal com base nos interesses da coletividade e da ordem econômica. Assim, identifica-se uma nova forma de concorrência desleal, em um plano vertical, não com a função de proteger um agente econômico em sua relação com outro concorrente, mas uma função mais ampla, a de reprimir o abuso do poder econômico dos grandes agentes, que podem, através de um único ato, prejudicar e até mesmo extinguir todo um campo concorrencial. No tocante a essa proteção da ordem econômica e defesa da concorrência, relevante é a atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, criado pela lei 4.137 de 1962, que sob o regime da lei 8.884 de 1994, conhecida no Brasil como lei antitruste, transformou-se em autarquia federal, responsável por fiscalizar e punir possíveis atos que insurgem contra a liberdade de concorrência e ordem econômica. O CADE é auxiliado por órgão da administração direta, filiado ao Ministério da Justiça, a Secretaria de Direito Econômico (SDE).

Em razão das dificuldades causadas pela Lei 8.884 que adotava uma sistemática burocrática para determinar e consentir alguns procedimentos empresariais tornou-se necessário a criação de uma nova legislação que estivesse em maior harmonia com esse novo olhar da importância da intervenção estatal na economia. Então, em 30 de novembro de 2011 foi sancionada a lei 12.529, nova Lei Antitruste, revogando as leis 8.884/94 (antiga lei antitruste) e 9.781/99, com o propósito de estruturar o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, prevendo e reprimindo a infrações a ordem econômica, com base nos princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência, defesa da concorrência e dos consumidores, e coibindo o abuso do poder econômico. O Estado como órgão a quem cabe fiscalizar e incentivar a economia, diante da referida celeuma em torno da demora em se aprovar ou não os atos de concentração, começou a se preocupar com os prejuízos à economia e aos consumidores, razão pela qual houve a necessidade da elaboração de uma lei mais atual, mas de acordo com a realidade econômica contemporânea.

A natureza de entidade judicante atribuída ao CADE no artigo 4º da referida lei, deve ser esclarecida como jurisdição administrativa uma vez que o CADE é órgão do poder executivo e não do judiciário.

Para atingir seu escopo de defender e modernizar a concorrência, o CADE atua de três maneiras: a) educativa, conforme previsto no artigo 9º, inciso XIV, “instruir o público sobre as formas de infração da ordem pública”, que pode se dar através de palestras, a edição da Revista de Direito Econômico e outros; b) preventiva, quando da verificação de análises de ato de concentração, porém não em todos, mas somente nos exigidos pela lei, conforme

estudo adiante; c) repressiva, nos casos de sanções aplicadas pela prática de infrações à ordem econômica.

A nova lei Antitruste trouxe significativas mudanças no campo estrutural do CADE, melhorando seu desempenho ao simplificar seu corpo organizacional, pois anteriormente o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência era formado por três órgãos, o CADE, a Secretaria de Acompanhamento Econômico e a Secretaria de Direito Econômico.

Após a Lei 12.529/2011, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência foi regularizado passando a constar no art. 3º, da referida lei e consiste em um sistema composto por dois órgãos responsáveis pela defesa da concorrência do Brasil que são o CADE e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Quanto ao CADE, sua estrutura organizacional restou constituída pelos órgãos da Superintendência Geral que cuida das investigações e instruções dos processos administrativos e dos atos de concentração, o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica com a função de julgar os processos e os atos investigados que forem instruídos pela Superintendência Geral e o Departamento de Estudos Econômicos, que através da elaboração de estudos e pareceres, tem como missão fornecer fundamentos às decisões do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica.

Como se pode notar, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência concentrou em apenas um órgão o estudo e decisão dos casos de matéria concorrencial que, até então, eram analisadas por três órgãos (SEAE, SDE e o CADE), simplificando todo o processo de maneira a trazer mais eficiência à defesa da concorrência. A Secretária de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda é responsável por conceder pareceres econômicos nos atos de concentrações, assim como investigar condutas anticoncorrenciais. A SEAE oferece, todo ano, um relatório de suas ações protetivas da concorrência.

No campo procedimental, traz um procedimento administrativo mais eficaz, pautado no princípio da celeridade e efetividade. Ainda na vigência da antiga lei antitruste, o professor João Marcelo De Lima Assafim demonstrou o engessamento do antigo sistema de análise prévia dos atos de concentração, propondo uma descentralização da análise por um único órgão, e apontou:

“Neste ponto, mais uma vez, remete-se a questão ao método de descentralização de análise, pois os recursos humanos e financeiros são sabidamente escassos. Caso todos os contratos firmados no País fossem objeto de consultas ou notificação seria o colapso do Sistema. Não obstante, a atrofia injustificada do âmbito de aplicação engendra

perdas irreparáveis para o patrimônio coletivo que constitui a ordem econômica.”⁸¹

Quando da necessidade de uma análise previa pelo órgão em determinado ato de concentração, o CADE tem prazo legal para resposta de 240 dias prorrogável até mais 90 dias se solicitado pelas partes. Ademais, no caso de essa aprovação se der pela Superintendência-Geral é possível o Tribunal avocar ou terceiros interessados impugnarem essa decisão criando, então, uma segunda instância administrativa. A análise prévia pelo CADE é benéfica tanto para as empresas envolvidas que tem maior certeza do negócio jurídico em questão, quanto para a coletividade, pois dessa forma, fica viável a coibição dos atos de *gun-jumping*, que representa o conjunto de condutas realizadas por empresas no momento da prévia notificação ou durante a análise do ato de concentração pela autoridade antitruste competente.

No campo do direito material, a nova lei trouxe um conceito bem definido do que vem a ser ato de concentração, ao contrário da lei anterior que considerava ato de concentração todo aquele passível de prejudicar a livre concorrência, o que traz maior segurança jurídica. No entanto, essa limitação conceitual pode gerar problemas para a jurisprudência uma vez que, por exemplo, atos meramente organizacionais como as reorganizações societárias estão previstos no diploma como ato de concentração, apesar de não acarretarem nenhum impacto para o mercado.

Essa previsão taxativa dos atos de concentração pode ser falha, esquecendo legislador de elencar alguns atos claramente do tipo, e por esse motivo o §7º, do artigo 88, da lei em questão, traz a fórmula: “*É facultado ao CADE, no prazo de 1 (um) ano, a contar da respectiva data de consumação, requerer a submissão dos atos de concentração que não se enquadrem no disposto neste artigo*”. Tais dificuldades deverão ser analisadas á luz do caso concreto sempre primando pelo interesse do bem comum.

Outro exemplo de precaução do legislador está no §2º, do artigo 36, que traz como presumida a posição dominante no mercado quando “uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante”, embora esse percentual possa sofrer alterações pelo CADE. Nota-se uma preocupação em não adotar medidas taxativas dando um pouco de liberdade ao órgão em questão.

Por fim, vale ressaltar que apesar de uma análise mais célere, as decisões do CADE continuam sendo administrativas e passíveis de nova análise pelo judiciário.

⁸¹ ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **Controles sociais extrínsecos do exercício de direitos de Propriedade Intelectual. Antitruste como tutela de direitos fundamentais.** Rio de Janeiro. 2007. p. 20

3.5.7 A Posição do Consumidor na Defesa da Concorrência

A livre concorrência, a repressão ao abuso do poder econômico e a defesa do consumidor são princípios constitucionais que devem ter aplicação conjugada, com fim único de beneficiar a coletividade, defendendo a concorrência e conseqüentemente protegendo o destinatário final desta, o consumidor.

Embora a defesa da concorrência e a proteção do consumidor caminhem juntas e devam conviver harmoniosamente, são complementares e não se confundem, uma vez que o fim específico da defesa da concorrência é equilibrar as relações entre empresas no campo concorrencial, enquanto que a defesa do consumidor vem para equilibrar relações consumeristas entre a parte considerada mais forte, o fornecedor, e o presumidamente vulnerável consumidor.

A defesa do consumidor pode se dar diretamente através do Código de Defesa do Consumidor e do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ou indiretamente através da defesa da concorrência, com base na lei de propriedade industrial, lei antitruste e atuação do CADE. Claudia Lima Marques faz esta mesma classificação, porém adjetiva a defesa da concorrência como defesa macro e a defesa direta do consumidor como micro, como se vê:

*"a proteção do consumidor (...). Representa, politicamente, um comprometimento com a lealdade do mercado, assegurada em visão macro pelo direito da concorrência e em visão micro, mas hoje cada vez mais coletiva e difusa, pelo direito do consumidor. Por fim, socialmente, procura equilibrar o revival da autonomia da vontade, da concentração no papel do indivíduo a determinar soberanamente suas relações privadas, econômicas e de consumo".*⁸²

Na defesa da concorrência a relação entre as partes é horizontal, entre concorrentes que a princípio são considerados com o mesmo potencial ofensivo, sendo o diferencial de cada um a capacidade criativa de captar clientela, ou o empenho em oferecer o melhor produto por um melhor preço. Sobre esta diferença, ensina o especialista em Direito do consumidor, Bruno Miragem:

⁸² MARQUES, Claudia Lima. **A insuficiente proteção do consumidor nas normas de direito internacional privado**. Rio de Janeiro. 2001. p. 9

“Aqui há uma relação importante entre a relação de consumo e a relação empresarial. A primeira se dá entre um profissional (empresário ou liberal) e um leigo. A segunda, entre dois profissionais, empresários, atuando com a mesma finalidade legalmente autorizada: o lucro.”⁸³

Não cabe na concorrência a presunção de vulnerabilidade, exceto naqueles casos de grandes concentrações de mercado, os monopólios, oligopólios, onde é possível o abuso do poder econômico pelos mais poderosos agentes econômicos, o que atrai a intervenção administrativa do CADE, conforme já mencionado anteriormente. O ramo do direito que tutela a defesa da concorrência é o Direito de Propriedade Intelectual. Já a proteção do consumidor é tutelada por outro ramo do direito, que possui, assim como na concorrência, legislação específica própria, o Código de Defesa do Consumidor, a lei 8.078 de 1990.

João Marcelo de Lima Assafim, ao abordar o direito antitruste como tutela de direitos fundamentais, evidencia o reflexo da defesa da concorrência em outros ramos do direito, e ensina:

“Assim, a catalisação dos objetivos do antitruste em determinado sistema é imprescindível para formação de políticas públicas de concorrência, e afetam a dimensão do âmbito de aplicação do direito material de que se trata. Entre tantos outros objetivos do antitruste a enumerar, como por exemplo, o bem estar do consumidor (objetivo social), a eficiência econômica (objetivo econômico), a tutela das liberdades (objetivo político), i.e., ao fim e ao cabo, tutelar o interesse coletivo no somatório patrimonial que integra a ordem público – econômica.”⁸⁴

Apesar desta relação reflexa, alguns doutrinadores encaram a defesa do consumidor como escopo central da repressão a concorrência desleal, uma vez que o consumidor é o destinatário final de todo o mecanismo comercial. Neste sentido, diga-se minoritário na doutrina, Fábio Konder Comparato concluiu que o fim social da proteção ao consumidor,

⁸³ MIRAGEM, Bruno. **Curso de Direito do Consumidor**. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 2013. p. 76

⁸⁴ ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Op. Cit. p. 6

*“desde a constituição de 1988, passou a fazer parte das finalidades obrigatórias da ordem jurídica brasileira e deve ser posto em foco pelo aplicador da lei.”*⁸⁵

Outro autor que segue esta corrente é Brito Filomeno, que ao comentar o código de defesa do consumidor, atribuiu à defesa da concorrência a finalidade de proteger o consumidor ⁸⁶ e também Heloisa Carpena, que denota a ligação umbilical entre as duas esferas do direito:

*“A proteção da concorrência não é um fim em si mesmo, mas constitui instrumento que, fundado no princípio da igualdade, visa preservar as forças do mercado, a transparência nas informações que nele circulam e, em última análise, garantir opções para que o consumidor possa exercer seu direito básico de escolha.”*⁸⁷

Não obstante, a maioria doutrinária é adepta da posição adotada por Denis Barbosa, que entende que a proteção do consumidor é efeito reflexo das normas de repressão à concorrência desleal, e não finalidade destas, como ensina: *“somos da opinião de que nenhuma forma a concorrência desleal se reduz, mas sempre transcende a proteção do consumidor.”*⁸⁸ E ainda enfatiza que o direito concorrencial é aliado do ramo do direito do consumidor, assim como o direito civil e todo o restante do ordenamento jurídico pátrio, mas cada um com sua finalidade específica. E conclui: *“Em suma, o consumidor merece e vai, ser acudido pelo direito vigente, mas nem o código penal militar, nem a propriedade intelectual, tem tal missão.”*⁸⁹

Ainda neste sentido, Gama Cerqueira, ao explicar a importância dos signos distintivos em fornecer ao consumidor uma garantia de procedência do produto, fez a ressalva: *“Esta, porém, advirta-se, não é a função essencial das marcas, mas função secundária, porque o fim imediato, tanto da marca como da proteção que as leis lhe asseguram, é resguardar os direitos e interesses econômicos do seu titular.”*⁹⁰ E ainda ressalta que embora venha a indiretamente beneficiar o consumidor, seu fim é proteger o agente econômico titular da marca:

⁸⁵ COMPARATO, Fábio Konder. Direito Público. Estudos e Pareceres. São Paulo. Saraiva. 1996. p. 141

⁸⁶ FILOMENO, José Geraldo Brito. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Rio de Janeiro. Forense. 2000. p. 86

⁸⁷ CARPENA, Heloisa. **O consumidor no direito da concorrência**. Rio de Janeiro. Renovar. 2005. p. 245

⁸⁸ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 484

⁸⁹ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 485

⁹⁰ GAMA CERQUEIRA, João da. Op. Cit. p. 758.

“Assim, por exemplo, quando nossa lei se refere à possibilidade de erro ou confusão por parte do consumidor, como critério para apreciação das imitações, não tem ela em vista, senão secundariamente, o prejuízo que dessa confusão possa advir para o comprador, sendo seu fim evitar o prejuízo do titular da marca resultante dos erros em que os consumidores podem ser induzidos pela semelhança das marcas.”⁹¹

Bruno Miragem, propondo uma interpretação econômica do direito do consumidor, alega que a melhor forma de proteger um consumidor em relação a um fornecedor é a existência de outro fornecedor oferecendo melhores condições.⁹² Conclui-se então que o autor percebe a concorrência como uma garantia do direito do consumidor. No entanto, o autor deixa claro que não entende o direito do consumidor como finalidade do direito concorrencial, e sim como resultado indireto deste:

“O direito da concorrência, na medida em que visa a regulação do comportamento dos agentes econômicos no mercado, assegurando a livre competição entre os fornecedores, termina por influenciar decisivamente o direito do consumidor, de modo que a proteção da livre concorrência resulta, ainda que de modo indireto, na proteção dos direitos do consumidor.”⁹³

A jurisprudência vem tratando de questões de propriedade industrial e fundamentando suas decisões com normas e princípios de proteção ao consumidor, exemplo disto é a constante associação feita pelo Superior Tribunal de Justiça entre direito do consumidor e direito de titularidade sobre marcas, como no Recurso Especial 1.032.104/RS, onde a ministra relatora Nancy Andriighi afirmou que *“a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protege-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e desvio desleal de clientela alheia, e por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto a procedência do produto.”⁹⁴*

Em outra decisão do STJ que versou sobre o âmbito de aplicação da proteção jurídica sobre a marca, também se fez uso do direito do consumidor para fundamentar o acórdão: *“a marca e os outros sinais distintivos permitem impedir que alguém use, no exercício de*

⁹¹ GAMA CERQUEIRA, João da. Op. Cit. p. 759.

⁹² MIRAGEM, Bruno. Op. Cit. p. 78

⁹³ MIRAGEM, Bruno. Op. Cit. p. 78

⁹⁴ STJ. Resp 1.032.104/RS. 3ª turma. Ministra Relatora Nancy Andriighi. 18/08/2011. Dje 24/08/2011.

atividades econômicas sinal idêntico ou semelhante para os mesmos elementos para que o sinal foi registrado e que possa causar risco de confusão ou de associação no público.”⁹⁵

Embora o efeito do direito concorrencial seja reflexo ao consumidor, este é o elemento de maior valia para o agente econômico, o propósito do investimento, é ao consumidor que se quer atrair e é deste que provém o retorno do capital investido, e sem ele não faria sentido existir a indústria, muito menos a necessidade de tutelar direitos desta. Vale lembrar que foi o crescimento do mercado consumidor, e produção em massa, que acelerou a indústria e a disputa econômica pelas emergentes oportunidades financeiras, e como consequência, o surgimento de normas para tutelar tais interesses.

Deste raciocínio, conclui-se que o consumidor é fato gerador do direito de propriedade industrial, e indiretamente, escopo deste, mas nunca sua única e central finalidade. Na verdade o direito da concorrência tem como finalidade última o bem-estar do consumidor. Esse bem-estar não pode ser visto apenas pela ótica da eficiência econômica e menores preços, mas, sim, pela possibilidade de escolha do consumidor. Para tanto, o direito da concorrência deve agir em harmonia com o direito do consumidor, já que esses são componentes de uma única unidade.

Ao direito da concorrência cabe assegurar a competição do mercado, preocupando-se, portanto, com as falhas externas desse e assegurando a primeira condição fundamental para o poder de escolha do consumidor, que é uma gama razoável de opções. Já o direito do consumidor deve focar nas falhas internas do mercado, reprimindo as condutas abusivas ou fraudulentas que retirem a liberdade de escolha do consumidor entre as opções disponíveis. Com essa interação, o mercado permanece competitivo, induzindo os agentes à melhoria de produtos e serviços, bem como à eficiência dinâmica, o que possibilita o bem-estar do consumidor não somente de uma forma imediata, mas também em longo prazo.

CAPÍTULO 4

ATOS DE CONFUSÃO

⁹⁵ STJ. Resp. 862.067/RS. 3º turma. Relator Des. Vasco Della Giustina. 26/04/2011. Dje 10/05/2011.

Dentre os diversos meios desonestos de desviar clientela alheia, um dos mais utilizados atualmente é aquele que cria confusão entre produtos e confunde a mente do consumidor. A confusão caracteriza-se por expediente de agente econômico visando beneficiar-se da imagem de empresa alheia, locupletando-se de clientela desta deslealmente através de duvida ou erro por parte do consumidor devido à redução proposital e de má fé da distintividade entre o produto do usurpador e do fornecedor usurpado. São inúmeras as ações que podem gerar erro quanto à origem de um produto, mas em geral, se dão por imitação de sinal distintivo ou do conjunto imagem de uma marca, produto ou estabelecimento empresarial.

Para Tullio Ascarelli, os atos de confusão são aqueles que visam desviar clientela de outrem, cujas modalidades violam o interesse do empresário em diferenciar-se e geralmente são idôneos para criar confusão entre estabelecimentos, produtos e serviços de empresa alheia.⁹⁶ Importante observar a colocação do professor Ascarelli em o ato ser idôneo para criar confusão, pois como será visto adiante, a simples imitação de alguns elementos que não causa confusão não pode ser interpretada como concorrência desleal.

Ensina Carlos Alberto Bittar que *“das diferentes ações detectadas pela experiência jurídica e qualificadas como de concorrência desleal, a da confusão entre produtos ou entre estabelecimentos é a mais comum, tendo seus contornos trabalhados por doutrina e jurisprudência.”*⁹⁷

Realmente essa é a forma mais utilizada pelos contrafatores, pois é o caminho direto ao sucesso, uma vez que todo ato de imitação visa induzir o consumidor a adquirir um produto acreditando ser aquele o de sua preferência.

Rubens Requião ensina que os atos de confusão *“são os atos mais frequentes e quem os pratica se propõe a obter vantagens da confusão provocada intencionalmente entre a empresa ou seus produtos, e a empresa ou os produtos de um competidor, geralmente se aproveitando da homonímia ou provocando-a.”*⁹⁸

Esse método ardil e desonesto de desvio de clientela não é contemporâneo e se faz presente desde o século XIX. Como demonstra Hermano Duval:

“Isso faz lembrar aquela decisão inglesa, de 1836, in Knott v. Morgan, em que uma companhia transportadora de passageiros, a Conveyance Company v. London Conveyance Company, usando o

⁹⁶ ASCARELLI, Tullio. Op. Cit. p. 203

⁹⁷ BITTAR, Carlos Alberto. Op. Cit. p. 59

⁹⁸ REQUIÃO, Rubens. Op. Cit. p. 316

mesmo itinerário de sua antecessora, exibia em seus carros as mesmas cores, os mesmos dísticos, compostos com os mesmos caracteres tipográficos, e até os mesmos uniformes dos empregados de sua rival.”⁹⁹

Neste exemplo, pode-se notar que a empresa, apesar de não estar mais no campo concorrencial, uma vez que era uma sucessora da outra, beneficiava-se da imagem criada perante uma clientela da empresa antecessora, e apesar de não prejudicar em nada esta anterior, pois nem existia mais, levava o consumidor a engano, acreditando este estar ainda utilizando o serviço da antiga empresa. Aqui fica claro o papel do consumidor na propriedade concorrencial, pois, neste caso, mesmo não havendo concorrência, o ato é vedado, como medida protetiva ao consumidor. Adiante veremos que este método é denominado aproveitamento parasitário.

Incontáveis são as demandas judiciais envolvendo casos de concorrência desleal por atos de confusão, como se vê a seguir.

Na apelação cível nº 900.410-4, julgada pela sétima câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o Desembargador Relator Guilherme Luiz Gomes, aduz em seu voto:

“restou comprovado nos autos a existência de proximidade entre a marca do estabelecimento da apelada Porto Santo Canto” e a marca lançada pelas apelantes Portto Santo,” bem como que o público alvo é o mesmo, conforme corretamente decidido pela MMª. Juíza na sentença: Dos elementos contidos nos autos, extrai-se o convencimento de que o uso da expressão `Portto Santo` é capaz de gerar dúvida aos consumidores frente à empresa ré, detentora da marca `Porto Santo Canto`. Isto porque a grande maioria da clientela que frequenta os estabelecimentos da ré são curitibanos que também frequentam as casas noturnas desta capital.”¹⁰⁰

Outro interessante julgado foi a Apelação Cível nº 9222281-66.2007.8.26.0000, interposta ao Tribunal de Justiça de São Paulo, em que foi apelante AUTO POSTO ITAI LTDA e apelado PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. No caso em tese, o apelante havia copiado o conjunto visual de um posto da franquia BR, levando o consumidor desatento a acreditar que estava adquirindo combustível neste distribuidor. No acórdão da segunda

⁹⁹ DUVAL, Hermano. Op. Cit. p. 3

¹⁰⁰ TJPR. 7ª Câmara Cível. **Apelação cível 900.410-4**. Relator. Des. Guilherme Luiz Gomes. fl. 1033.

câmara de direito privado, o Desembargador Relator José Joaquim dos Santos, em seu voto, defende a necessidade de uma distintividade significativa entre o conjunto visual das empresas:

“Não é preciso ser expert em publicidade para perceber que a maior parte da cobertura era pintada em verde, no mesmo tom que ainda subsiste, o que aliado às cores e ao desenho das bombas e demais coberturas internas gera, inegavelmente, a confusão com os estabelecimentos da autora. Houvesse efetiva intenção de descaracterizar o estabelecimento, evitando a confusão com os outros da autora, poderia o requerido ter utilizado qualquer outra cor, modificado realmente a aparência do seu posto (...) devendo o apelante ainda indenizar a apelada por todo o tempo que permaneceu reproduzindo o layout da empresa apelada, em evidente prática de concorrência desleal..”¹⁰¹

É perceptível nos exemplos acima o constante uso da proteção ao consumidor como fundamento das decisões dos magistrados brasileiros em questões sobre concorrência desleal.

4.1 Passing Off

Enquanto no Brasil induzir o consumidor a erro quanto a produto ou serviço, através de meio fraudulento, é percebido como concorrência desleal, na Inglaterra a conduta similar é conhecida como ‘passing off’, que consiste fazer um produto se passar por outro com a intenção de enganar o consumidor quanto a origem deste.

Denis Barbosa define ‘passing off’ como *“o ato de criar uma aparência enganosa, de forma a atrair a clientela, que compra um produto ou serviço, como se viesse de uma origem prestigiosa ou de qualidade.”¹⁰²*

Pontes de Miranda, ao apresentar os fundamentos da repressão a concorrência desleal, aborda o ‘passing off’ como *“a venda de produto ou artigo em vez de outro, com que deslealmente se concorre e se engana o público.”¹⁰³*

¹⁰¹ TJSP. 2ª Câmara de Direito Privado. **Apelação Cível 9222281-66.2007.8.26.0000**. Des. Relator José Joaquim dos Santos. 2012. p. 6 e 8.

¹⁰² BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 480

¹⁰³ MIRANDA, Pontes de. Op. Cit. p. 284

Celso Delmanto assimila os atos desleais que caracterizam o ‘passing off’ :

“O competidor desleal prevalece-se desse fato. Aplica o “golpe baixo” de imitar aquelas principais características da mercadoria alheia e, por via dessa fraude – passing off – tenta carrear para si os clientes do concorrente. Busca, sem esforço ou perda de tempo, subtrair aqueles fregueses que o rival conseguiu pela qualidade, tradição ou propaganda, em suma, pelo seu trabalho e empenho.”¹⁰⁴

Alberto Camelier traduz sinteticamente o ‘passing off’ *“como atos (comissivos ou omissivos) que compreendem diversas formas de enganar ou ludibriar os consumidores em potencial, utilizando meios fraudulentos, induzindo-os em erro no momento da compra do produto.”¹⁰⁵*

Os países que adotam um sistema de *common law* utilizam a ação de *passing-off* como a base de proteção contra atos desonestos da atividade empresarial. Esta ação pode ser descrita como o remédio legal para os casos em que os produtos ou serviços de uma empresa são apresentados como sendo de outra empresa. Nestes casos o autor da ação perde clientela porque o demandado adotou comportamentos que levam a clientela a acreditar que estava a adquirir os produtos dele, quando de fato estava a comprar produtos do usurpador e réu na referida ação.

4.2 Concorrência Parasitária e Aproveitamento Parasitário

As estatísticas demonstram que grande parte das empresas abertas no Brasil encerram atividades antes do primeiro ano, o que demonstra que o sucesso de um empreendimento não é garantido. Exatamente em busca deste sucesso que os empresários empreendem esforços e investimentos para que seu produto ou serviço alcance a excelência e adquira aceitação pela opinião pública, ou no dito popular, “caia no gosto do povo”.

A melhor capacidade administrativa, o maior investimento em pesquisa ou publicidade, o bom gosto e criatividade, todos estes elementos contribuem para o sucesso de um negócio e compõem o aviamento do estabelecimento, é o goodwill como já foi mencionado em capítulo anterior.

¹⁰⁴ DELMANTO, **Crimes de Concorrência Desleal**. São Paulo. Ed. USP.1975. p. 85

¹⁰⁵ CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. Op. Cit. p. 141

Ocorre que alguns agentes econômicos decidem copiar a fórmula de sucesso de outros agentes, concorrentes ou não, aproveitando-se da fama adquirida por estes e criando confusão entre estes e o seu estabelecimento, produto ou serviço, ainda não reconhecidos pelo público. Visando encurtar seu caminho ao sucesso, inclusive com menores gastos, ele funciona como verdadeiro parasita do outro agente, vivendo a sombra deste e locupletando-se de clientela à custa da confusão e conseqüente erro do consumidor ao adquirir seus produtos.

Em suma, o concorrente se inspira de má fé nas realizações de outro agente, aproveitando-se do seu aviamento e de suas inovações intelectuais, sem estar manifestamente agindo ilicitamente, porém de maneira sutil e habitual, tenta beneficiar-se da fama alheia e pegar carona no sucesso de outrem. Pelo fato desta conduta ser tão sutil, e não frontal ou voraz, que se denomina parasitária, e inclusive alguns doutrinadores a classificam como subespécie da concorrência desleal.

J. C. Sampaio de Lacerda define contrafação como reprodução indevida, no todo ou em parte; imitação como a reprodução disfarçada com diferenças pouco sensíveis e usurpação como uso de sinal alheio em produto próprio.¹⁰⁶ Esta distinção é interessante pois permite assimilar que o parasitismo é uma subespécie, baseada em ato sutil de imitação, e não uma afronta direta ao signo alheio. Como aduz adiante: *“Na imitação, ao contrário, não há reprodução fiel e sim há disfarces, justamente para causar confusão”*.¹⁰⁷

O uso do método da imitação sutil é ardiloso pois visa realmente ultrapassar o campo da percepção humana, ou seja, atingir além do consumidor desatento. Aqui se verifica, na verdade, emprego de criatividade não em desenvolver melhorias no produto ou serviço, ou investimento em publicidade, mas sim o empenho em aproximar a imagem perceptiva de origens diferentes além da capacidade distintiva do consumidor. A finalidade é agir deslealmente dentro de padrões legais, é a tentativa de beneficiar-se da fama alheia sem contudo tipificar conduta de concorrência desleal.

Mas na verdade, colher onde não plantou, bem como confundir o consumidor, mesmo que de maneira inteligente e sutil, é condenado pelo ordenamento pátrio. Como ensina Hermano Duval: *“Nela o concorrente não agride de modo ostensivo, direto ou frontal, mas, de forma sutil, indireta ou sofisticada, até mesmo em ramo de comércio ou indústria diverso do agredido.”*¹⁰⁸

¹⁰⁶ LACERDA, J. C. Sampaio. Lições de Direito Comercial Terrestre. Rio de Janeiro. Forense. 1970. p. 184

¹⁰⁷ LACERDA, J. C. Sampaio. Op. Cit. p. 184

¹⁰⁸ DUVAL, Hermano. Op. Cit. p. 314

São diversas as formas de agir de maneira parasitária, entre elas a imitação de embalagem, imitação total ou parcial de conjunto imagem, uso de técnicas e inovações tecnológicas não registradas por outrem, e todas aquelas previstas no artigo 195 da lei 9279/96. A proteção contra os atos de concorrência parasitária se dá através do artigo 209 da mesma lei.

José Roberto Gusmão traz o conceito clássico de parasitismo na concorrência:

“na procura, por um concorrente, de inspiração nas realizações de outro, indevidamente, do resultado dos esforços e das inovações do concorrente no plano tecnológico, artístico ou comercial, sem estar agindo em manifesta violação dos direitos do concorrente. Os atos do parasita, tomados isoladamente, não constituiriam atos ilícitos, mas a sua repetição, a sua constância e o claro objetivo de colar-se na direção tomada pelo concorrente, indicam uma situação de concorrência parasitária.”¹⁰⁹

Certo é que todo fabricante ou fornecedor, confiante em seu produto ou serviço, tem a intenção de torna-lo distinto dos demais, e assim o faz criando um sinal distintivo, aperfeiçoando seu conjunto imagem, inovando sua tecnologia e investindo em publicidade. No entanto, não é assim na realidade. Na disputa de mercado, agentes econômicos realizam os mais diversos atos para diminuir seus custos e a distância até o sucesso. Prefere evitar o risco e seguir um caminho já trilhado, uma fórmula de sucesso já comprovado. Assim, esta tática é utilizada de maneira sempre imprevisível, aliás, característica esta inerente a concorrência desleal. Tal imprevisível é que muitas vezes a imitação se dá até entre não concorrentes, onde o que se quer, na verdade, é aliar ao seu produto ou serviço o valor agregado de uma outra origem já reconhecida pelo público. A esta modalidade a doutrina dá o nome de Aproveitamento Parasitário entre não concorrentes.

Diferentemente da concorrência parasitária, o aproveitamento parasitário pode ser conceituado como a conduta sutil de um agente econômico, mesmo sem intenção de causar dano ou desviar clientela, tira ou procura tirar proveito da fama alheia adquirida mediante esforço e investimento, sem que haja identidade ou afinidade entre os produtos e os serviços das empresas, pressupondo uma relação de não concorrência. Nessa modalidade, não há

¹⁰⁹ GUSMÃO, José Roberto. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marca no Brasil. Parecer convertido no A.N. INPI nº 123 de 1994.

desvio de clientela e sim enriquecimento sem causa, pois como já dito, ninguém tem o direito de plantar onde não colheu. Fundamento do enriquecimento sem causa está no artigo 884 caput do código civil de 2002: *“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer a custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”*¹¹⁰ Denis Barbosa elucida que esta vedação ao enriquecimento sem causa não pode representar barreira a livre iniciativa e deve ser ponderada com princípios constitucionais no interesse coletivo.¹¹¹

Embora alguns autores afastem a possibilidade de tratar o aproveitamento parasitário como ato de concorrência desleal, Alberto Camelier diverge e propõe uma interessante construção doutrinária que induz a aceitação do instituto também entre não concorrentes, o que denomina de concorrência desleal por via reflexa ou indireta.¹¹² Em sua teoria, apesar de não desviar clientela do parasitado, ao se assemelhar a uma origem de conceito forte perante o mercado, o parasita se fortalece perante seus concorrentes, e daí a se faz presente a deslealdade diante destes. E ainda que não desvie clientela do parasitado, causa dano a este, pois submete seu aviamento e signo distintivo ao fenômeno da diluição, que será abordado a seguir.

Além do instituto da concorrência e do enriquecimento sem causa, o parasitismo é reprimido pelas normas de proteção ao consumidor, uma vez que o direito básico a informação, presente no artigo 6º, III, do CDC, não pode ser lesado por atos de confusão, sejam eles de forma sutil ou direta. Bruno Miragem esclarece que o objetivo de tal princípio é finalístico: *“será adequada a informação apta a atingir os fins que se pretende alcançar com a mesma, o que no caso é o esclarecimento do consumidor.”*¹¹³ Outro princípio está no mesmo dispositivo, inciso IV, é a proteção contra práticas e cláusulas abusivas, e significa que numa relação de vulnerabilidade, todo ato desleal do fornecedor que possa lesar a confiança do consumidor é reprovado pelo direito. Uma característica comum a concorrência desleal prevista no artigo 195 da lei 9279/96 é o caráter exemplificativo das práticas abusivas previstas no artigo 6º do CDC, justificável, pois ambos os dispositivos falam da infinidade de possibilidades de condutas desleais que a mente humana pode protagonizar. Sem dúvida o dispositivo do Código de Defesa do Consumidor que mais explicita a intimidade entre a norma consumerista e o direito concorrencial é o 4º, em seu inciso III que visa compatibilizar

¹¹⁰ Lei 10.406 de 2002. Parte especial - livro I - Título VII - Capítulo IV - artigo 884, caput.

¹¹¹ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 539

¹¹² CAMELIER DA SILVA, Luís Alberto. Op. Cit. p. 84

¹¹³ MIRAGEM, Bruno. Op. Cit. p. 194

e harmonizar direitos do consumidor e a ordem econômica, e principalmente o inciso VI, que dispõe: *“coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;”*

Em síntese, em todas as suas vertentes, o parasitismo é ato desleal, uma vez que seu objetivo é causar confusão, induzir o público ao erro, fazendo com que o consumidor crie uma falsa identidade da origem em sua mente, no caso da concorrência parasitária, ou um falso valor agregado aquele produto ou serviço, no caso do aproveitamento parasitário.

4.3 Teoria da Distância x Teoria da Diluição

A Teoria da distância ou ‘Abstandslehre’ foi desenvolvida pela doutrina e jurisprudência alemã e vem sendo aplicada pela justiça federal no Brasil para dirimir casos de confusão entre produtos. Para melhor entender essa teoria, vale lembrar que um produto ou serviço, dentro de certo ramo de atividade, possui concorrentes diretos e características necessariamente comuns devido à forma técnica e funcional do produto. No entanto, cada fornecedor, visando distintividade para seu produto, inclui, além da forma técnica, adornos ornamentais, não primários, implementando um valor estético.

Tal distintividade artificialmente criada pode ser ainda acentuada se o fornecedor escolhe também um signo marcário altamente diferenciado para seu produto. Ocorre que, alguns fornecedores, fazendo uso de signos genéricos, dotados de pouca distintividade, acabam por exigir um distanciamento maior dos novos produtos ou signos em relação ao seu. Ora, se ao criar seu produto, seguiu o padrão técnico da categoria, e apesar de sua ornamentação diferenciada, não se preocupou em utilizar signo de alta distintividade perante a categoria, não poderá agora exigir o mesmo dos novos fornecedores.

Denis Barbosa assim concluiu sobre a teoria da distância:

“na análise da contrafação, anterioridade ou colidência, a marca sênior tem apenas a amplitude de proteção em face a marca júnior

equivalente a mesma distância que aquela mantém em face das marcas similares de outros competidores.”¹¹⁴

A teoria da distância tem por fundamento os princípios da equidade e igualdade e sustenta a coexistência de marcas similares tendo em vista uma situação de fato, ou seja, o convívio concreto e harmônico. É, portanto, uma teoria essencialmente defensiva, uma vez que tem por finalidade defender o uso ou registro de uma marca.

Na verdade, no Brasil, a teoria da distância tem sido confundida com outra tese doutrinária, a teoria da diluição, advinda do direito norte americano, a qual possui fundamentos diferentes e não podem ser confundida. A teoria da diluição é mais abrangente, uma vez que pode e deve ser usada para atacar um registro de um signo ao invés de simplesmente defendê-lo, e o não uso de sua faceta repressiva a concorrência desleal, propicia uma proteção aos titulares de marcas aquém daquela conferida por lei, abrindo mão de um forte instrumento jurídico de combate às usurpações.

Muito embora os efeitos de uma violação direta de marca registrada sejam mais facilmente identificados e tragam prejuízos imediatos, o resultado da diluição de marca pode ser nefasto em longo prazo. Diluição de marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação. A luta contra a diluição de um sinal é, por princípio, uma questão pura de direito, encontrando esteio na preservação de um bem jurídico.

No Brasil, a Lei 9279/96 contém um dispositivo que traz proteção aos titulares de marcas contra a diluição, o art. 130, inciso III:

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

(...)

III – zelar pela sua integridade material ou reputação.

Percebe-se que as duas faces da integridade das marcas, a moral e a material, estão devidamente amparadas pela legislação pátria. O inciso III do artigo 130 tem por objetivo evitar a maculação e, ao mesmo tempo, garante a tutela da integridade material dos sinais distintivos, ou seja, combate a ofuscação e o uso de marca adulterada.

Em que pese o fato da lei 9.279/96 ser um dos diplomas legais de Propriedade Industrial mais avançados do mundo, contendo dispositivos de vanguarda, os tribunais

¹¹⁴ BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 504

brasileiros abordam o tema com uma argumentação meramente subsidiária. A eficácia do artigo 130, III, da Lei da Propriedade Industrial, ainda não foi devidamente posta à prova. No entanto, duas decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em 2006, indicam que a Teoria da Diluição vem ganhando espaço nos tribunais brasileiros nos casos de violação de marca.

O primeiro caso, julgado em 05 de abril pela 2ª Turma do referido tribunal, refere-se à Apelação Cível nº 2001.51.01.538288-8, em que foram Apelantes a empresa Molquior Indústria, Comércio e Exportação LTDA e o INPI, e Apelada à conhecida Unilever Brasil Ltda. Na ação de nulidade de registro de marca, a Unilever atacou o registro da marca GLESSI, concedido pelo INPI à empresa Molquior na antiga classificação nacional 03.20, com base na sua conhecida marca de sabonetes GESSY, concedida na mesma classe pelo INPI e reconhecida por este como marca notória em 1993. A Teoria da Diluição não foi abordada na sentença ou mesmo no acórdão, mas constou da Ementa, da seguinte forma:

"I - Se se comprovou a colidência parcial, fonética e gráfica, entre as marcas GLESSI e GESSI, esta última declarada notória, NÃO É APLICÁVEL O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, pois induz in potentia o consumidor em erro e porque promove a diluição ou degeneração do signo merceológico. II - Recurso e remessa necessária desprovidos"¹¹⁵

Já na Apelação Cível nº 2002.51.01.514660-7¹¹⁶, em que foram Apelantes a empresa Lua Nova Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA. e o INPI, e Apelada a sociedade norte-americana WM Wrigley JR Company, a mesma turma do TRF da 2ª Região examinou em detalhes a Teoria da Diluição. As Apelantes tentaram reverter a decisão de primeira instância, que julgou procedente o pedido de nulidade da marca DOUBLE SOFT com base no registro da marca DOUBLEMINT da Apelada. O registro da marca DOUBLE SOFT cobria "biscoitos, bolos, brioques, farinhas, féculas, fermento, glúten, massas para bolos, pães, panquecas, pizzas, semolina, sanduíches, tapiocas, empadas, tortas, waffles, salgadinhos, massas alimentícias", e o registro da Apelada para a marca DOUBLEMINT protegia "doces e pós para fabricação de doces em geral".

Segundo a relatora, Desembargadora Liliane Roriz, a Teoria da Diluição seria aplicável neste caso por ser a marca "DOUBLEMINT" identificadora de uma tradicional goma de mascar, presente no mercado desde 1914, que recebeu grandes investimentos em

¹¹⁵ TRF – 2ª Região. 2006. Apelação cível nº 2001.51.01.538288-8. Rio de Janeiro.

¹¹⁶ TRF – 2ª Região. 2006. Apelação cível nº 2002.51.01.514660-7. Rio de Janeiro.

marketing para sua consolidação no mercado e para a construção de uma boa reputação perante o público consumidor. A base legal apontada foi o artigo 130, inciso III, da Lei da Propriedade Industrial, segundo o qual é assegurado ao titular da marca o direito de zelar pela sua integridade material ou por sua reputação.

Muito embora a aplicação da Teoria da Diluição, no primeiro caso, não tenha sido objeto de maiores comentários pelo tribunal e, neste último caso, seja passível de críticas em função do caráter sugestivo do único elemento em comum entre as marcas DOUBLEMINT e DOUBLE SOFT, as decisões acima, ainda que incipientes, indicam que os tribunais brasileiros estão começando a se familiarizar com esta teoria.

Ainda que a Lei da Propriedade Industrial contenha outros dispositivos que possam ser usados em casos clássicos de diluição de marca, é de suma importância que esse conceito também seja trazido à baila, de forma a enraizá-lo em nossa doutrina e jurisprudência. Para efeito prático nos tribunais, vale ressaltar que a prova para sustentar a possibilidade de diluição de marca podem vir a ser mais fácil de obter do que provar alto renome, aproveitamento parasitário ou risco de confusão no mercado.

A problemática da diluição de marca é de extrema importância e deve receber a devida atenção no Brasil, tanto pelos titulares de direito para evitar a deterioração do seu patrimônio, quanto pelos operadores de Direito no combate a concorrência desleal. Como já mencionado, a diluição reduz ou impossibilita a capacidade distintiva da origem de um produto, no entanto, permanece na mente do consumidor aquela antiga origem, ora vítima da diluição do seu signo, o que fatalmente leva o consumidor a erro. Embora esta teoria tenha a função de proteger signos altamente reconhecidos no mercado, não se pode afastar sua importância reflexa na proteção do consumidor, uma vez que para este a imediata identificação da origem dos bens que consome.

4.4 Conjunto imagem – Trade Dress

Os signos distintivos exercem um papel fundamental na economia e na atividade empresária, na medida em que identificam a empresa, o estabelecimento, a origem de um produto ou serviço, protegendo o investimento do empresário e garantindo ao consumidor a capacidade de reconhecer a origem e qualidade do produto. Por tal razão, constituem um importante elemento do estabelecimento, cuja proteção jurídica já é garantida há tempos pelo direito de propriedade intelectual.

De fato, entre os signos distintivos, o mais efetivo é a marca, cuja função principal é identificar a origem de um produto ou serviço, permitindo ao consumidor de maneira direta distinguir sua procedência. Por outro lado, o empresário consegue fidelizar sua clientela, que irá sempre procurar adquirir ou contratar os seus produtos e serviços, sempre identificados por sua marca. Por isso, os titulares de marcas encontram um sólido amparo legal no direito de propriedade industrial e os direitos de exclusiva.

Ocorre que, naturalmente, a marca não é a única maneira de se identificar um produto ou serviço, existindo também os desenhos industriais e as formas ou ornamentações estéticas. Com efeito, nota-se que, muitas vezes a própria apresentação de um produto, ou mesmo do estabelecimento, ou a forma de prestação de um serviço, serão dotados de suficiente distintividade que permitirão ao consumidor identificar sua origem, exercendo, assim, a função de um signo distintivo similar às marcas.

Neste sentido, ensina o professor Newton Silveira que a marca registrada tem fundamental papel distintivo, mas que outros elementos de identificação do produto ou serviço também contribuem para o fortalecimento da capacidade distintiva do produto ou serviço. Então, abordando o tema da ‘marca de fato’, ele sintetiza: *“É que tudo que cerca o produto e permite seu reconhecimento pelo consumidor é marca, na medida do seu valor distintivo.”*¹¹⁷ Na verdade, o professor, nesta lição, apesar de referir-se as marcas de fato, acabou por antecipar a definição de uma nova espécie de signo distintivo, denominada “conjunto imagem”, que consiste exatamente nessa aparência distintiva que determinado produto ou serviço pode assumir perante o consumidor.

Importante frisar que este instituto tem sua origem nos Estados Unidos, onde foi denominado “trade dress”, como vem sendo chamado também pela doutrina e jurisprudência no Brasil. O sistema de direito comum norte americano há anos já conferia proteção a embalagens de produtos com distintividade adquirida secundariamente em razão de seu uso prolongado ou por apresentarem uma distintividade inerente, com fundamento especial no §43 do Lanham Act⁷. A jurisprudência norte-americana define o *trade dress* como a imagem total de um produto, incluindo características como tamanho, forma, cor ou combinações de cores, textura, formato das letras e inclusive características particulares de vendas.

No entanto, apesar do uso contemporâneo da expressão Trade Dress, a proteção ao conjunto imagem vem de longa data no Brasil. Hermano Duval, que antes mesmo do uso do termo doutrinário ‘conjunto imagem’ ou ‘trade dress’, vislumbrou a necessidade de proteção das características externas de um produto, na maneira como são identificadas pelo

¹¹⁷ SILVEIRA, Newton. Op. Cit. p. 27

mercado. Ao analisar atos desleais de imitação do layout de periódicos, aduziu: “o objeto da proteção é o “aspecto geral e clima”, aquele determinado ar de família distintivo de certa publicação e que o periódico concorrente imita, induzindo o público em erro ou confusão, para desviar em proveito próprio a clientela alheia”.¹¹⁸ Como se pode notar, o autor usou a expressão ‘aspecto geral e clima’ do produto para exprimir a ideia de aspecto exterior do produto, o que hoje se tem conceituado como conjunto imagem. Neste mesmo sentido ensina Denis Barbosa: “Como veremos, a novidade é da expressão *trade dress*, mas não da noção jurídica: a proteção pela Propriedade Intelectual do conjunto-imagem, de várias formas, é centenária em nosso direito, e no de outros países.”¹¹⁹

Denis Barbosa ainda faz um panorama da evolução histórica desse conceito:

“O Trade dress inicialmente foi definido como a “vestimenta” do produto ou serviço e constituía uma proteção complementar às marcas.(...) Entretanto, a noção evoluiu. Hoje, o Trade dress pode ser entendido não apenas como a “vestimenta” de uma marca, mas como um todo que pode ser entendido pelo “conjunto-imagem” do produto ou serviço. É o aspecto visual como o produto ou serviço é apresentado ao público, criando o aspecto visual ou sensorial da imagem de -marca – ou seja, do branding.”¹²⁰

O primeiro julgado envolvendo o conjunto imagem foi exatamente onde surgiu o instituto, nos EUA, no famoso caso *Taco Cabana Inc. vs. Two Pesos Inc.* O restaurante Taco Cabana possuía uma atmosfera diferenciada dos demais, um estilo própria, uma decoração festiva, e o sucesso decorrente fez com que fossem abertos mais cinco restaurantes da rede em San Antonio, no Texas. Porém, alguns anos depois, o restaurante Two Pesos inaugurou em cidade diversa, imitando as mesmas características do Taco Cabana, pois sabia do sucesso de tal fórmula, e assim conquistando rapidamente clientela e abrindo novas filiais, exceto em San Antonio. Provavelmente a intenção do Two Pesos era descaracterizar a concorrência por estarem em cidades vizinhas, não compartilhando um mesmo mercado. Porém tal estratégia sutil não foi suficiente, uma vez que a Suprema Corte Norte Americana reconheceu os direitos da empresa Taco Cabana de utilizar de modo exclusivo a apresentação visual que compunha todos os estabelecimentos de sua rede de restaurantes, e que estava sendo

¹¹⁸ DUVAL, Hermano. Op. Cit. p. 287

¹¹⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Do Trade Dress e suas relações com a significação secundária**. 2011. p. 6

¹²⁰ BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p. 8

reproduzida por uma empresa concorrente. O referido julgado tem importância, pois reconheceu a possibilidade de proteção da apresentação visual de estabelecimentos por meio do *trade dress*.

Assim, após este breve resumo histórico do instituto do conjunto imagem ou *trade dress* como a doutrina brasileira já vem denominando, pode-se defini-lo como o conjunto de características perceptíveis de um produto ou serviço que permitem o consumidor identificar sensitivamente sua origem, mesmo que ainda não tenha percebido sua marca. O emprego do termo sensitivo porque de diversas formas se podem identificar a origem de um produto ou serviço, pelo cheiro, pelo visual, som, entre outras infinitas formas de externar o conjunto imagem de um produto. Por exemplo, uma técnica utilizada nas lojas de shopping centers é o uso de aromas ambientes desenvolvidos exclusivamente para aquela loja, o que já se denomina de logomarca olfativa pelos profissionais do segmento, o que faz com que o consumidor transeunte sinta o aroma desde o corredor do shopping e lembre-se da presença daquele estabelecimento naquele corredor, ou ao adentrá-la sinta novamente a sensação de estar na loja em questão.

Neste entendimento, Gabriel Francisco Leonardos sustenta que o aroma e o som, por serem visualmente perceptíveis, podem compor o conjunto imagem.¹²¹ As empresas tentam de formas infinitas reforçarem o elo entre o estabelecimento/produto/serviço e o cliente, e apesar de geralmente existir um signo distintivo exclusivo, recorre-se a outras diversas ferramentas de fidelização que constroem o respectivo conjunto imagem.

Denis Borges Barbosa define *Trade Dress* como “o conjunto de cores, a forma estética, os elementos que compõem a aparência externa, como o formato ou apresentação de um produto, estabelecimento ou serviço, suscetível de criar a imagem-de-marca de um produto em seu aspecto sensível.”¹²²

Maitê Fabri Moro argumenta que *trade dress* nada mais é do que uma nova nomenclatura de origem norte americana que abarca em um só termo os inúmeros elementos que identificam a empresa como um todo, seja pelas características do local onde ela desenvolve suas atividades, projeto, decoração, aparência externa e interna, o cheiro, a

¹²¹ LEONARDOS, Gabriel Francisco. **Considerações sobre a proteção ao Trade Dress**. Palestra ASPI. 2004.

¹²² BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit.. p. 9

música, a cor predominante de suas lojas, seja pelos aspectos dos produtos ou serviços por ela oferecidos.¹²³

José Carlos Tinoco Soares, especialista no tema, traz um clássico conceito:

*“Trade Dress é a imagem total do negócio, num sentido bem geral é o “look and feel”, isto é, o ver e o sentir do negócio, é o meio pelo qual o produto é apresentado ao mercado, é o identificador da origem.(...) trade dress é a combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto. das características do produto.(...) Trade Dress e ou conjunto/imagem, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido.”*¹²⁴

Alberto Luís Camelier salienta que o Trade Dress *“engloba não só a aparência exterior dos produtos como também o aspecto distintivo interno e/ou externo de estabelecimentos industriais, comerciais ou prestação de serviços.”*¹²⁵

Maristela Basso, em comentário sobre o litígio Apple x Samsung, que tramita na corte norte americana, assinala: *“Ademais dos desenhos industriais da Apple infringidos pela Samsung, esta teria violado também o “trade dress” da empresa concorrente, isto é, aquele conjunto de informações, cores, características que não protegidos pelo registro do desenho industrial definem e identificam os produtos e a empresa Apple.”*¹²⁶

Em síntese, pode-se definir como conjunto imagem todas as características peculiarmente singulares de um produto, serviço ou estabelecimento, tornando-as perceptíveis e relevantes aos olhos do consumidor e possibilitando a este identificar sua origem.

4.4.1 Proteção legal do Conjunto Imagem no Brasil

¹²³ MORO, Maitê Cecília Fabri. **A marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da propriedade intelectual.** Tese de doutorado em direito defendido na PUC- SP em 2005, p. 51.

¹²⁴ SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência Desleal vs “ Trade Dress” e/ou Conjunto imagem .** São Paulo: Editora do Autor, 2004. P. 213

¹²⁵ CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. Op. Cit. p. 150

¹²⁶ BASSO, Maristela. **Desenho industrial e trade dress após o caso Apple x Samsung.** Artigo extraído do site Migalhas. Publicado em 19/10/2012

Devido o conjunto imagem ser um instituto cujo reconhecimento como um bem jurídico ainda é recente, se comparado com os demais signos distintivos, necessita ainda de melhores definições, especialmente no que tange os seus aspectos de proteção. Nesse sentido, verificamos que a polemica envolvendo o assunto se dá porque, se de um lado a doutrina se encontra relativamente unânime sobre os requisitos de proteção e sua forma, a jurisprudência pátria, ao que parece, ainda não conseguiu encontrar um denominador comum em seus julgados.

Sobre a problemática da proteção ao conjunto imagem, Denis Allan Daniel, advogado especialista em questões desta espécie, comenta:

“A proteção do conjunto imagem no Brasil é normalmente considerada uma área nebulosa, principalmente pelo fato de não haver qualquer referencia expressa e direta a tal proteção na atual Lei de Propriedade Industrial (lei 9279/96) brasileira. Se o próprio conjunto imagem não estiver registrado como marca e o mesmo for imitado, a resposta legal mais adequada será a propositura de uma ação fundamentada em concorrência desleal.”¹²⁷

Outro ponto importante é que estes elementos jamais podem compor a parte técnica ou funcional do produto ou serviço, pois se assim for, não merecem ser juridicamente protegidos contra imitação através de concorrência desleal, pois configuram crime específico contra a propriedade industrial. Assim, será crime de concorrência desleal a imitação de elementos ornamentais, peculiares, porém não funcionais. Vale ressaltar que para configurar concorrência desleal, não é necessário que resulte em dano ao concorrente ou comprovar a confusão gerada entre consumidores, basta que o agente tenha a conduta de imitar o conjunto visual do concorrente e o ato já está tipificado e reprovado pelo ordenamento pátrio.

Então, a proteção ao conjunto imagem no Brasil encontra como fundamentos legais o artigo 195, III, da Lei 9279/96, caracterizado por conduta fraudulenta de desvio de clientela e tipificado como crime, e ainda o artigo 209 da mesma lei, que dispõe que todo meio que traga confusão e interfira na liberdade de escolha do consumidor é ato de concorrência desleal e pode gerar indenização por perdas e danos.

Além do direito concorrencial, outros ramos do direito também têm ferramentas úteis na proteção do conjunto imagem, como se observa na lição de Alberto Simão:

¹²⁷ DANIEL, Denis Allan. Litígios envolvendo Conjunto Imagem (trade dress) no Brasil. Artigo extraído do site Daniel Advogados – Propriedade intelectual. 2006.

*“Pois bem, quando o agente se propõe a efetuar uma contrafação de trade dress alheio, possivelmente o seu móvel é apropriar-se de forma abusiva do sucesso e dos atributos de outro estabelecimento empresarial de maneira que a clientela seja instada a freqüentar o seu estabelecimento e, com isso, melhorar e maximizar a performance de lucros. Ocorre que os consumidores, como entes coletivos e transindividuais, possuem direitos relacionados às práticas mercantis e empresariais de qualquer natureza que possam contribuir para a sua boa opção de consumo. A ilusão do consumidor, feita e organizada de maneira tal que possa refletir em sua psique, em seu entendimento e na sua capacidade de escolha, como pode ocorrer nas contrafações de trade dress e de outros sinais distintivos, deve ser coibida por inadequação à política nacional de relação de consumo que visa exatamente atender às necessidades do consumidor com respeito à sua dignidade, saúde e segurança e à proteção de seus interesses econômicos, à melhoria de sua qualidade de vida, bem como à transparência e harmonia das relações de consumo. Assim é que, à necessidade de desenvolvimento econômico e social, deve ser conjugada a harmonia de interesses dos participantes da relação de consumo. E, ainda, preconiza o Art. 4º, inciso VI, do CDC, que é parte desta política nacional a coibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores. Fica assim demonstrado o sistema repressivo que o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu para condutas que se assemelham à prática da contrafação de trade dress.”*¹²⁸

Como se pode ver, é pertinente a aplicação da lei consumerista como instrumento de proteção ao Trade Dress, em especial através dos artigos 4º inciso VI, artigo 6º inciso III e IV e artigo 81 caput da lei 8078/90, atual código de defesa do consumidor. Também se pode

¹²⁸ FILHO, Alberto Simão. **Trade dress: contexto e sistema protetivo brasileiro em face da empresa e dos direitos coletivos**, in Grandes Temas da Atualidade, v.2. Propriedade Intelectual, inovação e bionergia / Organizado por Charlene Maria C. de Ávila, Nivaldo dos Santos, Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega e Eriberto Francisco Beviláqua Marin – Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2009. pg. 73.

considerar norma aplicável o código civil de 2002 em seus artigos 196 e 927, a lei autoral 9610/98 e a lei antitruste 12.529/11. Também a CF/88 pode ser invocada através dos princípios de proteção a ordem econômica e livre concorrência, já mencionados em capítulo anterior.

A imitação do conjunto visual de agentes consagrados no mercado tem acontecido frequentemente no ramo de postos de combustível, basta verificar a quantidade de questões do tipo que chegam aos tribunais brasileiros. Como exemplo, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao julgar a Apelação Cível 0034061-66.2011.8.19.0204, onde o posto de combustível, ora apelante, imitou em sua decoração externa o conjunto visual da rede de postos Ipiranga. O ilustre Desembargador César Augusto Rodrigues em seu voto negou provimento ao recurso com base no instituto da concorrência desleal, uma vez que a conduta do apelante imitava o conjunto imagem do apelado, beneficiando-se indevidamente da fama alheia e colocando em risco a boa reputação da concorrente perante o mercado. Ainda ressaltou o magistrado que não haveria proibição ao uso das cores utilizadas pela apelada, uma vez que cor é elemento não registrável no Brasil, mas o que é vedado é o uso combinado destas imitando o trade dress do concorrente, como se extrai do seu voto:

“É fato notório que as cores amarelo, azul e laranja são utilizadas tradicionalmente pela empresa Ipiranga, sendo comum aos consumidores percebê-las na fachada assim que chegam em um dos postos da empresa autora. Tal apelo visual já remete aos consumidores a mensagem de que naquele local encontrará produtos diretamente relacionados à empresa autora, portanto, ainda que pela Lei de Propriedade Industrial não seja possível o registro de cores, como alega o recorrente em sua defesa, não se pode deixar de levar em conta, em casos como o dos autos, que as cores, em conjunto com os demais signos, tornam o produto/serviço marcante para o público consumidor. Ademais, não trata a presente demanda de produtos ou serviços diversos, em que a mesma padronagem de cores não teria sequer relevância, uma vez que o público alvo seria diverso entre as partes. No caso desta lide as empresas colocam à disposição no mercado os mesmos produtos (gasolina e afins). Sendo assim, resta claro que o posto réu se beneficia indevidamente das cores notoriamente utilizadas pela Ipiranga, que já está consolidada no

mercado e tem uma forte reputação a zelar. Frise-se que não se pode impedir que o recorrente utilize as mesmas cores, mas este não poderá dispô-las no mesmo padrão – “Trade Dress” ou Conjunto-Imagem – usado pela recorrida em seus postos e produtos. Sentença que se mantêm. ¹²⁹

Este último julgado demonstra que o instituto do conjunto imagem já ultrapassa o campo doutrinário e se faz cada vez mais presente na jurisprudência, firmando-se como direito a ser tutelado pelo Estado em função da defesa da concorrência e com benefício reflexo na coletividade consumidora.

CAPÍTULO 5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho resultou em uma análise do direito concorrencial mediante sua conexão com a Defesa do Consumidor. Inicialmente, tratou-se de definir o conceito *sui generis* de propriedade sobre bens imateriais, e como parte da doutrina discorda do emprego do termo propriedade, preferindo denominar de Monopólio, legal ou de fato, como foi visto.

A seguir, foram analisadas as bases constitucionais do direito concorrencial, em destaque os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, os quais encontram limites em princípios fundamentais de interesse da coletividade, como a defesa do consumidor, por exemplo. Observou-se que o fundamento da exclusiva legal é a defesa de interesses privados dos empresários, mas também o desenvolvimento tecnológico e a defesa do consumidor.

Na classificação dos tipos de concorrência, sejam eles a concorrência leal, ilícita ou desleal. De maior importância é não esquecer que o elemento que diferencia concorrência ilícita de desleal é a previsibilidade legal do ato. Quanto a Concorrência Desleal, foi provado que o assunto ainda é controverso na doutrina, e mais ainda na jurisprudência, devido seu conceito vago e genérico. Foram analisados os pressupostos da concorrência e sua perspectiva legal, ora como ilícito penal, ora como civil. A lei 9279/96, embora criticada por alguns pelo

¹²⁹ TJRJ. 3ª Câmara Cível. AC 0034061-66.2011.8.19.0204. Des.Rel. César Augusto Rodrigues Costa. 11/09/2013

seu título de Código, é sofisticada e restou demonstrado que a mesma é ferramenta eficiente na defesa da concorrência contra atos desleais.

As fontes de repressão à concorrência foram abordadas em um panorama histórico mundial. Em resumo deste panorama, o direito concorrencial vislumbrou-se como uma necessidade condicionadora da evolução econômica e tecnológica mundial. Embora suas origens na Europa não foram calcadas em fins sociais, sua evolução para o sistema atual demonstra que estes se tornaram sua essência. Desde a Convenção de Paris, criação da OMPI, até o TRIPS, destaca-se que o trabalho sobre o papel da propriedade industrial na defesa do consumidor realizado pela OMPI em 1983, e que demonstrou a crescente importância dada a defesa do consumidor como efeito reflexo da propriedade industrial.

No âmbito interno, desde a lei 2682 de 1875 até a atual Lei de Propriedade Industrial, que certamente foi resultado da incorporação do acordo TRIPS ao ordenamento interno, verifica-se a constante necessidade de alterações legislativas, principalmente no tocante a adaptação a normas constitucionais e princípios fundamentais. Além da defesa da concorrência no plano horizontal, verificamos que grandes agentes econômicos podem concentrar elevado poder em relação ao mercado, o que muitas vezes pode ameaçar a livre iniciativa e direitos coletivos do consumidor. Dessa forma, atrai a intervenção do estado para evitar tal abuso de poder, defendendo e perfeita concorrência através do direito antitruste e atuação do CADE. A recente lei antitruste, vigente desde 2011 trouxe uma celeridade nos processos analisados pelo CADE, o que representa maior eficácia do órgão e credibilidade pelo empresariado.

Então se chegou ao assunto chave do presente trabalho: os atos de confusão, subespécie de ato de concorrência desleal. Primeiramente foi realizada a análise das teorias internacionais do passing off, da distância e diluição, as quais resultam a conclusão que sempre deve-se aferir a semelhança entre signos distintivos sobre a ótica do consumidor desatento. Neste cotejo, abordou-se com merecida importância o instituto do conjunto imagem, conceito recente e ainda não pacífico no ordenamento pátrio, pois como visto, embora já habite a doutrina, os tribunais pátrios não são íntimos do assunto e muitas vezes relutam em se posicionar contrariamente a posição do órgão administrativo, o INPI, em não reconhecer tal instituto como signo distintivo.

Embora este trabalho não tenha se aprofundado em todas as espécies de ato de confusão, finalidade deste não fosse essa, percebe-se que o signo distintivo possui duplo papel. Em seu aspecto econômico, é bem imaterial do empresário, protegido pela CF/88 em

seu artigo 5º XXIX. No entanto, deve atender a sua função social, conforme previsto no mesmo artigo, inciso XXIII. É neste tocante que surge a defesa do consumidor em seu inciso XXXII. Porém, ambos os aspectos se submetem a um princípio fundamental, o da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º III.

É verdade que a Lei antitruste e a LPI, indiretamente protegem direitos do consumidor, e ainda convivem pacificamente, com o CDC. Porém, importante ressaltar que toda a lei ordinária deve, primariamente, ser compatível, com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Assim, entende-se que numa relação mesmo entre empresas, ou entre empresas e consumidores, este princípio deve se fazer presente como norteador das relações.

A confusão gerada pelo uso de um signo alheio lesa o consumidor, fere seu direito a livre escolha, viola princípios fundamentais deste. Assim, de forma conjugada, a lei ordinária deve ser aplicada na repressão a estes atos, seja através da LPI, em seu artigo 195 e 209, seja através do CDC, nos seus artigos 4º e 6º. Ainda, no tocante a possibilidade do parasitismo entre não concorrentes, deve-se aplicar a previsão do CDC combinada com o princípio do enriquecimento sem causa previsto no artigo 884 do Código Civil.

Quanto ao INPI, resta a pretensão por uma renovação em seus conceitos e procedimentos, já que cabe a este a análise da distintividade dos produtos e serviços a disposição do consumidor. A atuação do PROCON, do INPI, do CADE, deve ser complementar, sempre visando cada um seu fim específico, mas sem deixar de lado os interesses da coletividade. Resumidamente, resta reconhecer que qualquer ato desprovido de boa moral e que seja potencialmente lesivo a livre escolha do consumidor, deve ser reprimido pelo sistema jurídico brasileiro como um todo.

REFERÊNCIAS

- ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Controles sociais extrínsecos do exercício de direitos de Propriedade Intelectual. Antitruste como tutela de direitos fundamentais. Rio de Janeiro. 2007
- ASCARELLI, Tullio. *Teoria da la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona. Ed. Bosch. 1970.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. A pretensa propriedade intelectual. Escrito destinado aos estudos em homenagem ao professor Arruda Alvim.
- BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2013.
- BARBOSA, Denis Borges. Do trade dress e sua relação com a significação secundária. São Paulo. 2011
- BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução a Propriedade Intelectual. Edição Digital. Rio de Janeiro. Lumen Iuris. 2003
- BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Propriedade Industrial e Constituição. Porto Alegre. Editora Livraria do Advogado. 2007
- BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial. São Paulo. Saraiva. 1988
- BASSO, Maristela. A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual. Brasília. Revista da Informação Legislativa nº 162. 2004
- BASSO, Maristela. Desenho industrial e Trade Dress após o caso Apple x Samsung. Artigo extraído do site Migalhas.com.br. Publicado 19/10/2012
- BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da Concorrência Desleal. Rio de Janeiro. Forense Universitária. 2005
- CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. Concorrência Desleal: Atos de Confusão. São Paulo. Saraiva. 2013
- CARPENA, Heloisa. O consumidor no direito da concorrência. Rio de Janeiro. Renovar. 2005
- CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2010. São Paulo. Revista dos Tribunais. 1982. Volumes 1 e 2.
- COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. São Paulo. Saraiva. 2003
- COMPARATO, Fábio Konder. Direito Público. Estudos e pareceres. São Paulo. Saraiva. 1996

- CORREA, José Antônio B. L. Faria. Marcas fracas – ma non troppo. In Anais do XIII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual da ABPI. 1993
- DANIEL, Denis Allan. Litígios envolvendo conjunto imagem (trade dress) no Brasil. Artigo extraído do site Daniel Advogados. 2006
- DELMANTO, Celso. Crimes de concorrência desleal. São Paulo. Editora USP. 1975.
- DUVAL, Hermano. Concorrência desleal. São Paulo: Saraiva. 1976.
- FILHO, Alberto Simão. Trade Dress: Contexto e sistema protetivo brasileiro em face da empresa e dos direitos coletivos. Goiânia. Ed. PUC- Goiás. 2009
- FILHO, Calixto Salomão. Direito Concorrencial, as estruturas. São Paulo. Malheiros. 1998
- FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Direito do Consumidor. 3ª edição.2011. Editora Atlas.
- FILOMENO, José Geraldo Brito. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Rio de Janeiro. Forense. 2000
- GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Natureza Jurídica do direito de propriedade intelectual. São Paulo. 1990
- KLOR, A. D. et al. Solução de controvérsias – OMC, União Européia e Mercosul. Rio de Janeiro. Konrad Adenauer Stiftung. 2004
- LACERDA, J. C. Sampaio de. Lições de Direito Comercial Terrestre. Forense: Rio de Janeiro, 1970.
- LADAS, Stephen. Patents, Trade Marks and Related Rights. Cambridge. Harvard University Press. 1975
- LAFER, Celso. A OMC e a regulamentação do comércio internacional: uma visão brasileira. Porto alegre. Livraria do Advogado. 1998
- LEONARDOS, Gabriel Francisco. Considerações sobre a proteção ao Trade Dress. Palestra ASPI. 2004
- MARQUES, Cláudia Lima. A insuficiente proteção do consumidor nas normas de direito internacional privado. Rio de Janeiro. 2001.
- MENDONÇA, José Xavier Carvalho. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Rio de Janeiro. Ed. Freitas Bastos. 1959
- MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2013
- MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes. Tratado de Direito Privado. Tomo XVI e XVII. Rio de Janeiro. Borsoi. 1956

MORO, Maitê Cecília Fabri. A marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com os outros institutos da propriedade intelectual. Tese de doutorado. PUC-SP. 2005

NÀUFEL, José. Novo Dicionário Jurídico Brasileiro. São Paulo. Parma. 1984

PAES, Paulo Roberto Tavares. Propriedade Industrial. São Paulo. Saraiva. 1982

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo. Saraiva. 1998

SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo. Malheiros. 2001

SILVEIRA, Newton. Propriedade imaterial e concorrência. Revista dos Tribunais, vol. 75, 1986.

SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual. São Paulo. Manole. 2011

SOARES, José Carlos Tinoco. Concorrência Desleal vs “ Trade Dress” e/ou Conjunto imagem . São Paulo: Editora do Autor, 2004.

SOARES, José Carlos Tinoco. Trade Dress e/ou Conjunto imagem. Revista da ABPI nº 15. 1995

TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. São Paulo. Método. 2006