

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Faculdade de Direito

LAÍS IAMAUCHI DE ARAUJO

**CONCORRÊNCIA DESLEAL NO ÂMBITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL:  
ATOS DE CONFUSÃO**

São Paulo

2018

## Índice

### Introdução

#### Capítulo I - Conceitos Importantes

- 1.1 A propriedade intelectual
- 1.2 Direito Marcário
  - 1.2.1 Conceito de marca
  - 1.2.2 Natureza das marcas
  - 1.2.3 Formas de apresentação.

#### Capítulo II - Concorrência na Propriedade Intelectual

- 2.1 O princípio da livre concorrência
- 2.2 Tipos de concorrência
  - 2.2.1 Leal
  - 2.2.2 Desleal

#### Capítulo III – Concorrência Desleal

- 3.1 Pressupostos da Concorrencial Desleal
- 3.2 Instituto da Concorrência desleal.
- 3.3 Classificações dos atos de Concorrência Desleal
- 3.4 Fontes de Repressão à concorrência desleal.

#### Capítulo IV – Atos de confusão

- 4.1 *Passing off*
- 4.2 Concorrência parasitária e Aproveitamento parasitário
- 4.3 Teoria da Distância
- 4.4 Teoria da Diluição

#### Capítulo V - Estudo de Casos

#### Capítulo VI - Conclusão

#### Referências bibliográficas

## **Introdução**

O presente trabalho visa analisar a concorrência desleal enfoque especialmente no direito marcario e nos atos de confusão utilizados nessa vertente de concorrência.

Primeiramente será feita uma introdução sobre o surgimento das marcas, da evolução do comércio com a conseqüente necessidade de os comerciantes divulgarem seus produtos, passando pelas definições e regulamentações.

Depois disso, o trabalho analisará a concorrência e suas vertentes, destacando claramente suas diferenças a fim de demonstrar todos os tipos existentes.

Após a análise do conceito de dois temas importantes para o presente trabalho, será analisado mais a fundo a concorrência desleal já que se trata do tema central do presente trabalho, analisando principalmente suas características e exceções.

A marca tem grande relevância na economia atual pois é objeto que as empresas utilizam para diferenciá-las dos demais produtos/serviços constantes no mercado, de modo que esta é a sua função basilar.

A disputa de mercado justifica a conseqüente competição entre as empresas que atuam. A marca, na maioria das vezes, constitui o maior investimento para uma empresa, e todo esse investimento serve para adquirir consumidores fiéis.

Por isso a marca é tão importante nesse meio disputado, foi criada para associar sinais que distingam um concorrente do outro, e assim, não confunda o consumidor e facilite a procura pelo produto/serviço num mercado com tantas empresas que dispõem do mesmo produto ou serviço.

Hoje, as empresas investem parte de sua riqueza, senão a maioria, em busca de marcas diferentes, inovadoras para que chamem a atenção do consumidor mais do que o produto do concorrente, além de tentarem conquistar o 'ar de família' ao ver a sua marca e gravem em suas cabeças a procedência do produto ou serviço.

Para o consumidor não basta só o produto ou o serviço estarem disponíveis no mercado e sim sua reputação, sua ligação com a marca divulgada e assim, associando à empresa responsável. Daí que entra o papel da publicidade.

Sua proteção está prevista na Lei de Propriedade Industrial e em tratados que versam sobre a propriedade intelectual tais como a Convenção da União de Paris e o TRIPs.

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.

A concorrência ocorre apenas entre empresas que exercem a mesma função ou vendem o mesmo produto, como já dito anteriormente, portanto conclui-se que só há concorrência quando se disputa uma mesma clientela no mercado, porém, tudo isso pode ser limitado pelo princípio da territorialidade.

A livre iniciativa e a livre concorrência são consagradas como princípios superiores, dispostos na Constituição Federal, sendo eles princípios norteadores da atividade econômica nacional.

Como principal objetivo, a concorrência desleal tem o desvio de clientela que pode se caracterizar de várias formas como a imitação do conjunto imagem (*trade-dress*) dos produtos, a reprodução integral ou parcial da marca ou nome empresarial do outro ou até a imitação de fachadas, com claro intuito de confundir o consumidor e obter vantagem ilícita sobre o concorrente.

Para a configuração do crime de concorrência desleal, independente do registro, basta que haja a utilização, sem autorização, ou a imitação de expressões ou sinais de propaganda, capaz de causar confusão.

As concorrências entre as empresas fornecedoras também vêm crescendo progressivamente. A livre concorrência faz parte da atividade empresarial e assim constitui um fator importante para o crescimento da economia.

A concorrência, quando regularmente praticada, beneficia tanto o consumidor como a empresa que fornece o produto. Porém, muitas vezes a empresa se utiliza de condutas fraudulentas ou desonestas para afastar os consumidores do concorrente ou até agride ou denigre a imagem/marca do outro concorrente, o que se pode chamar de concorrência desleal.

Busca-se, por meio deste trabalho, portanto, analisar o instituto da concorrência, em especial a modalidade desleal.

Por fim, será abordado também as modalidades de atos de confusão e suas diversas formas que são utilizadas por empresas ou agentes econômicas para confundir a mente do consumidor e paralelamente, analisar como a doutrina e a jurisprudência se comportam nesse tipo de situação.

## **Capítulo I – Conceitos importantes**

### **1.1 A Propriedade Intelectual**

A convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) define como propriedade intelectual:

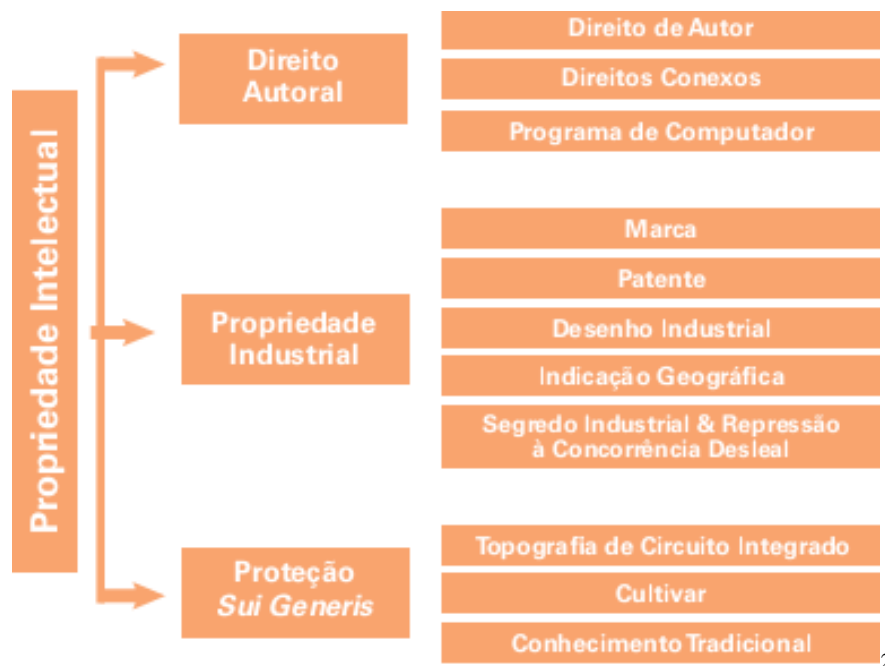
“a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico”.<sup>1</sup> (OMPI apud JUNGSMANN; BONETTI, 2010, p. 21)”

Assim, a propriedade intelectual refere-se ao conhecimento que o criador detém de como produzir a sua criação. Para assegurar o direito de exploração de propriedade intelectual, primeiro deve-se proceder à proteção da mesma.

Os ramos da propriedade intelectual são:

---

<sup>1</sup> Confederação Nacional da Indústria. Propriedade Industrial aplicada. Reflexões para o magistrado. Brasília, 2013. P 17



Como se pode ver, a propriedade intelectual é uma espécie da qual por exemplo a propriedade industrial está inserida, que é o ramo do direito que visa assegurar a proteção legal das invenções industriais, dos modelos de utilidade, dos desenhos industriais, das marcas de produto, serviço, dos segredos industriais e das indicações geográficas.

Esses direitos são protegidos pela Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9279/96 além de ser essa matéria disciplinada também na Constituição Federal (CF) e em tratados e convenções ratificados pelo Brasil.

Entre os tratados e acordos ratificados pelo Brasil, temos o Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS), A Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Intelectual (CUP).

Diferente da propriedade literária ou artística, a propriedade industrial apresenta natureza jurídica patrimonial, ou seja, de direito real pois é normatizado e sobretudo pelo fato de que muitos bens intelectuais são desenvolvidos normalmente por uma equipe, e não por uma única pessoa. Neste sentido:

“A natureza jurídica da propriedade industrial vincula-se aos direitos sobre as criações intelectuais, como direitos de propriedade, porque se pautam no direito de usar, gozar e

<sup>2</sup> Disponível em < <http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/diretorias/direc/nit/pi>> . acesso em 18.09.2018

dispor dos bens, assim como o direito de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, como bem explica o código Civil em seu artigo 1228, ao estabelecer os direitos do proprietário

São elementos do direito de propriedade: o direito de usar, como a faculdade do titular de servir-se do objeto, no direito de gozar, como a possibilidade de percepção dos frutos gerados pelo objeto do direito; no direito de dispor, que consiste no poder de alienar, doar, vender e consumir”<sup>3</sup>

O entendimento doutrinário dispõe que a propriedade então, tem natureza jurídica de natureza de direito real, podendo assim, ser-lhe impostas a uma série de restrições.

Do modo que é utilizada hoje, a propriedade intelectual não apresenta vestígios de ter sido utilizada na antiguidade. Os artistas e escritores não possuíam qualquer tipo de privilegio ou de proteção para suas obras, podendo estas ser livremente copiadas ou reproduzidas sem a autorização do autor.

Segundo Gabriel di Blasi, Mario Soerensen Garcia, Paulo Parente M. Mendes, houve conhecimento de primeiros casos de proteção no século XV:

“Com o surgimento dos processos mecânicos primitivos de impressão gráfica, possibilitando a impressão de grande número de exemplares, os escritores daquela época foram impelidos a reivindicar, junto às autoridades locais, os direitos oficiais de autoria a fim de resguardar suas obras das reproduções indevidas. Tipos de proteção ou monopólio passaram então a ser concedidos pelos reis e senhores feudais. ”<sup>4</sup>

Já, segundo os mesmos autores supracitados, na idade média surgiram as primeiras cartas de proteção outorgadas aos autores de concepções técnicas e tem-se notícia de que no século XIV, na Inglaterra eram concedidos privilégios para a exploração de invenções.

Ainda, na França, alguns privilégios foram concedidos para a industrialização de produtos. Um inventor recebeu do rei Philippe de Valois o monopólio para explorar a fabricação de vidros, mas na verdade, o primeiro privilegio conhecido foi outorgado pelo Feudo de

---

<sup>3</sup> Confederação Nacional da Industria. Propriedade Industrial aplicada. Reflexões para o magistrado. Brasília, 2013. Op. Cit. P. 19.

<sup>4</sup> DI BLASI, Gabriel, GARCIA, Mario Soerensen, MENDES, Paulo Parente. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n 9.279 de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro - Editora Forense: 2002. P. 03



Veneza, o qual prescrevia ao seu titular o direito de exclusividade para a exploração durante cinco anos de uma indústria de impressão. Nessa mesma época, foi concedido à um homem pelo Papa Leão X, os direitos de autor para a obra Orlando Furioso.<sup>5</sup>

Ainda na Inglaterra, o critério arbitrário para a concessão de privilégios sofreu duras restrições. Em 1623, o Parlamento inglês submeteu o rei, e este sancionou, o Statute of Monopolies, o qual previa em seu texto legislativo a outorga de patentes para novas invenções, fixando em 14 anos o tempo máximo de detenção dessa patente.

Em verdade, tratava não somente de uma concessão de um privilégio ao inventor, mas também um tipo de outorga às pessoas que formulassem o pedido de privilégio e preenchessem as condições legais.

Essa lei que vigorou na Inglaterra influenciou o desenvolvimento do direito de propriedade industrial nos Estados Unidos.

Di Blasi sobre as primeiras patentes concedidas nos Estados Unidos:

“Foi concedida pela Corte Geral de Massachusetts em 1641, a Samuel Winslow para um novo método de fabricação de sal. A primeira patente no campo da mecânica foi concedida pela mesma Corte a Joseph Jenkes, em 1646, para um “engenho mecânico de ceifar”<sup>6</sup>

O congresso norte americano, em 1790, aprovou a primeira lei federal sobre os direitos autorais. A primeira lei relativa ao registro de marcas de indústria ou de comércio é datada de 1870 e foi um importante acontecimento na história da propriedade industrial dos Estados Unidos.

Todas as outras nações tomaram como base o sistema utilizado pelos Estados Unidos. Esse tratamento manteve uma semelhança com os EUA e, por isso, o autor tinha sobre sua invenção o direito de exclusividade e o poder de auferir lucros com a utilização ou exploração durante um certo tempo e assim, inspirou a legislação dos outros países.

No Brasil, segundo Gama Cerqueira, a história da propriedade industrial:

---

<sup>5</sup> DI BLASI, Gabriel. Op. Cit. P. 04

<sup>6</sup> DI BLASI, Gabriel. Op. Cit. P. 05

“Inicia-se com o Alvará de 28 de janeiro de 1809. (...). Nesse alvará, que constitui o marco inicial da evolução da propriedade industrial ente nós, declara o Príncipe Regente: ‘(...) sendo muito conveniente, que os inventores e introdutores, de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo alem do direito que possam ter ao favor pecuniário (...)’”<sup>7</sup>

Segundo Di Blasi, a primeira notícia no que tange a outorga de privilégios, é de 1752:

“Quando, pelo prazo de 10 anos, foi concedido um monopólio para a exploração de “uma máquina para descascar arroz” ao seu inventor, proibindo a sua utilização por outros produtores. O texto desse privilegio dizia em parte:

‘Os concessionários instalarão nos distritos em que desejarem aproveitar o privilegio tantas maquinas que sejam necessárias para assegurar seu monopólio num raio de dez léguas’.”<sup>8</sup>

Ainda segundo Gama Cerqueira, a primeira lei sobre marcas industriais em nosso país, foi promulgada em 1875, quarenta e cinco anos depois da primeira lei sobre privilégios de invenção, sendo bem conhecidas as suas origens.

É verdade que as marcas, antes dessa data estavam totalmente desamparadas e sem proteção, o que demonstra grande atraso do país. Gama Cerqueira sobre o assunto:

“(...) o que facilitava abusos e fraudes oiro arte de comerciantes e industriais desonestos, acoroçados pela certeza da completa impunidade que a ausência de repressão legal lhes assegurava. Não havia lei especial que lhes regulasse o uso; e o Código Criminal do Império, bem como as diversas leis penais em vigor, não classificavam, nem puniam, como crimes, os atentados contra a sua propriedade. Procurava-se reprimir a pratica desses atos pela aplicação analógica, contraria aos princípios do direito penal, de várias disposições do Cód. Criminal, como a que punia a falsificação de escrito público ou privado, seu uso e a supressão de escrito verdadeiro; as que definiam e apenavam os

---

<sup>7</sup> CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial – Volume I, parte 1 – Da propriedade industrial e do objeto dos direitos. Editora Lumen Juris – Rio de Janeiro: 2010. P. 04

<sup>8</sup> DI BLASI, Gabriel. Op. Cit. p. 07.

crimes de furto, os crimes contra a propriedade literária e artística, o estelionato e os abusos da liberdade de imprensa.”<sup>9</sup>

Com isso, verificou-se a grande necessidade de uma proteção mais abrangente desse bem.

De caráter oficial, no campo de propriedade industrial ocorreu, mediante a concessão de privilégios aos inventores para estimular o progresso nacional nas áreas da indústria e do comércio.

A lei de 1875 abrangia reconhecendo o direito de assinalar os produtos de sua indústria ou comércio com marcas que os tornassem diferentes dos de outra procedência, podendo a marca consistir no nome do fabricante ou negociante, revestido de forma distintiva na firma ou razão social.

O uso da marca, então, restringia-se ao próprio comerciante ou fabricante do produto. Esse uso dependia de registro prévio:

“ A propriedade da marca, nos termos da lei, dependia de prévio registro, pois o art. 2º declarava que ‘ninguém poderá reivindicar por meio da ação desta lei a propriedade exclusiva da marca sem que previamente tenha registrado no Tribunal ou Conservatória do Comércio de seu domicílio o modelo da marca e publicado o registro nos jornais em que se publicarem os atos oficiais’. O projeto da lei era mais explícito nesse sentido, pois declarava: ‘ninguém poderá pretender a propriedade dela (da marca) sem que previamente tenha registrado’”<sup>10</sup>

A lei ainda dispunha, segundo Gama Cerqueira, sobre disposições sobre apreensão de produtos e destruição das marcas, sobre a duração, a renovação do registro e aplicação dessa própria lei em favor de estrangeiros. <sup>11</sup>

Conta CERQUEIRA, que, a partir de 1876 até 1884, o Brasil assinou com a França, Bélgica, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Portugal e Dinamarca diversas convenções diplomáticas para a proteção das marcas de fábrica e de comércio, estabelecendo a

---

<sup>9</sup> CERQUEIRA, João da Gama. Op. Cit. p. 09.

<sup>10</sup> CERQUEIRA, João da Gama. Op. Cit. P. 10

<sup>11</sup> CERQUEIRA, João da Gama. Op. Cit. P. 10.

reciprocidade dessa proteção e garantia das marcas pertencentes a súditos brasileiros residentes e aos súditos daquelas nações domiciliados no Brasil.

A lei de 1875 não regulava apenas as marcas e patentes: “A lei regulava não apenas as marcas de fábrica e de comércio, mas continha também disposições sobre o nome comercial, assunto intimamente relacionado com aquele instituto, sendo as seguintes as suas principais e acertadas inovações: ausência de enumeração dos sinais suscetíveis de serem adotados como marca; exigência de forma distintiva para que os nomes, as denominações necessárias ou vulgares, as firmas ou razões sociais, as letras e cifras pudessem servir para tal fim. Criação do depósito central das marcas estrangeiras e das registradas nas províncias (...)”

Desde então, as sucessivas legislações brasileiras relativas à propriedade industrial foram se adaptando aos interesses nacionais, sendo introduzidas mudanças de acordo com tratados internacionais que o Brasil foi signatário.

Todas essas modificações acarretaram muitas relações comerciais com outras nações e grandes potências econômicas.

Em 1994, o Brasil promulgou através do Decreto n 1.355 de 30 de dezembro daquele ano, o Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights, Including the Counterfeiting of Goods – TRIPS).

## **1.2 Direito Marcario**

### **1.2.1 Conceito de marca**

A marca é definida no Manual de Marcas elaborado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão responsável por seu registro:

“Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

De acordo com a legislação brasileira, são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, conforme disposto no art. 122 da Lei nº 9279/96”<sup>12</sup>

A marca é utilizada pelos romanos desde a antiguidade<sup>13</sup>. Os comerciantes faziam sinais nos produtos para facilitar a identificação do seu fabricante.

Somente no Século XI que a marca passou a ter um cunho comercial e econômico.

Gama Cerqueira<sup>14</sup> preceitua que somente no período da Idade Média que essa disciplina foi regulamentada e então, as marcas encontraram a origem junto com o conceito de propriedade, que permanece até hoje.

Já, SOARES<sup>15</sup> dispõe que a marca não era tutelada para proteger interesses conflitantes dos comerciantes e sim proteger os consumidores, para sancionar a comercialização de um produto eventualmente falsamente atribuído à uma marca.

A proteção a uma marca surgiu somente com o período da Revolução Industrial - juntamente com a Revolução Francesa.

Dessa forma, a marca passou a ser um indicativo de procedência de um determinado produto ou serviço disposto no mercado, de modo que deixou de ser tão somente o símbolo colocado pelo produtor em sua mercadoria ou o indicativo de propriedade<sup>16</sup>.

Nesse passo, surge a Lei Francesa de 1857, que inspirou a nossa Lei de 1875. Na mencionada Lei Francesa, o produto recebeu especial atenção do legislador, uma vez que tinha a possibilidade de desligar-se do estabelecimento e circular como mercadoria<sup>17</sup>.

---

<sup>12</sup> INPI. Manual de Marcas. Disponível em [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02\\_O\\_que\\_%C3%A9\\_marca](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca) - acesso em 23/09/2018.

<sup>13</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Direito de Marcas. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1968, 1ª edição, p. 32.

<sup>14</sup> CERQUEIRA, João da Gama. Privilégios de Invenção e Marcas de fábrica e de commercio. Commentario ao Decreto 16.264 de 19 de dezembro de 1923. São Paulo: Livraria Acadêmica, 1930. Volume 2, pg. 12.

<sup>15</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Direito de Marcas. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1968, 1ª Edição, pg. 13

<sup>16</sup> SILVEIRA, Newton. A propriedade Intelectual e a Nova Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279 de 14.05.1996). São Paulo: Editora Saraiva, 1996, pg. 24.

<sup>17</sup> SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual – Propriedade Industrial, Direito de Autor, Software, Cultivares, Nome Empresarial, Abuso de Patentes. São Paulo. Editora Manole Ltda, 2014.

A legislação francesa destacou a importância jurídica das marcas, de modo que definia diretrizes aos comerciantes e produtores e também determinava sanções para aqueles que não as cumprissem.

No Brasil, a tutela conferida às marcas se deu com a sanção da Lei de 1875, a qual foi a primeira a dispor expressamente sobre as marcas. Após a sanção da referida lei, o Brasil assinou convenções que visavam a proteção marcária na indústria.

A mais importante, dentre tais convenções, foi a Convenção da União de Paris (CUP) de 20.03.1883, a qual é amplamente utilizada em nosso ordenamento jurídico até os dias atuais.

A marca é um sinal que identifica no mercado os produtos ou serviços de uma empresa, distinguindo-os dos de outras empresas. Se a marca for registrada, passa o seu titular a deter um exclusivo que lhe confere o direito de impedir que terceiros utilizem, sem o seu consentimento, sinal igual ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins (ou seja, o registo permite, nomeadamente, reagir contra imitações).

Atualmente, têm-se como funções da marca a função distintiva, a função de indicação de uma origem, a função publicitária e até a econômica.

José Carlos Tinoco Soares<sup>18</sup>, define:

“É por esse sinal particular que o produto e/ou serviço se apresenta e torna-se conhecido entre os demais de qualquer gênero e por este mesmo caráter singular é que se distingue suficientemente dos outros do mesmo gênero de negócio, de indústria, de comércio ou atividade, e bem assim do mesmo produto, do mesmo serviço ou de produtos e/ou serviços semelhantes. Para se tornar conhecido e distinguido no mercado é necessário que o sinal seja idôneo, claro, distinto e perceptível; daí a necessidade de ser inconfundível.”

Basicamente, podemos concluir que a marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

---

<sup>18</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas Notoriamente Conhecidas – Marcas de Alto Renome vs. Diluição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris., 2010, pg. 3.

O art. 123 da Lei n. 9.279/1996<sup>19</sup> (Lei de Propriedade Industrial) preceitua a marca como “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”. Essa noção – que é consagrada em nossa Lei de Propriedade Industrial - é decorrente do chamado princípio da especialidade, quando a marca é destinada a tal finalidade.

Cada país define os signos que podem ser utilizados como marca. Segundo a TRIPs<sup>20</sup> (Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights), em seu art. 15, *qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens ou serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca.*

De modo geral, a marca é um sinal formado pela combinação entre palavras e figuras, porém, não se limita a tanto.

De acordo com a legislação brasileira, são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, conforme disposto no art. 122 da Lei nº 9279/96.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal e é responsável pelos registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia.

A Autarquia explica como funciona a proteção<sup>21</sup>:

“A marca registrada garante ao seu titular o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica pelo período de dez anos, a partir da data da concessão. O registro pode ser prorrogado por sucessivos períodos de dez anos.”

Podem ser nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais, assim como veremos a seguir.

### **1.2.2 Natureza das marcas**

As marcas podem ser de produto, de serviço, coletivas e de certificação.

---

<sup>19</sup> Disponível em < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acessado em 26.04.2017

<sup>20</sup> Disponível em < <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acessado em 26.04.2017

<sup>21</sup> Disponível em < <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/marca-2013-mais-informacoes>>. Acessado em 26.04.2017

As marcas de produto, servem para diferenciar um produto de outro idêntico a ele ou semelhante, que sejam de origens diversas.

As marcas de serviço, são as utilizadas para diferenciar um serviço de outros idênticos.

Já as marcas coletivas, foram criadas para distinguir produtos ou serviços vindos de uma associação, federação, sindicato, etc. ou seja, vindos de uma ‘empresa coletiva’, de produtos ou serviços iguais. Tem como finalidade mostrar ao cliente que é originado de uma entidade.

As marcas de certificação são utilizadas para comprovar a conformidade do produto com as normas específicas (art. 123, inciso II, da LPI). Tem como objetivo informar ao público que o produto ou serviço está de acordo com as normas e padrões.

### 1.2.3 Formas de apresentação

Com relação às formas gráficas de apresentação, as marcas podem ser nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais:

Pela marca nominativa, é formado uma ou mais palavras:

HEINEKEN

COLCCI

WALMART

Já a marca figurativa é formada por uma figura, uma imagem ou um símbolo:



22

---

<sup>22</sup> Disponível em: < <https://registrofacildemarcas.com.br/registro-de-marcas-figurativas/>>. Acesso em 22 de abril de 2017.



Marca mista, é formada pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou só composto por palavras, porém com formas estilizadas:



Marca tridimensional é constituído pela forma plástica distintiva que de alguma forma, individualiza o produto.



Todas as formas são registradas igualmente pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

## **Capítulo II - Concorrência na Propriedade Intelectual**

### **2.1 O princípio da livre concorrência**

A concorrência remete à competição entre pessoas ou empresas que buscam o mesmo objetivo, que contenham as mesmas características com o objetivo de conquistar a maior parcela do mercado.

---

<sup>23</sup> Disponível em: < <https://registrofacildemarcas.com.br/registro-de-marcas-mistas/>>. Acesso em 22 de abril de 2017.

<sup>24</sup> Disponível em: < <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-marks-examples>>. Acesso em 22 de abril de 2017.

No art. 170, IV, a Constituição Federal dispõe sobre o princípio da livre concorrência que basicamente consiste na possibilidade de os agentes econômicos atuarem no mesmo mercado, de forma justa.

Os artigos 170, IV, e 173, § 4º, da Federal, determinam que é direito da ordem econômica a livre iniciativa, entretanto, esta deve ser exercida sem abuso e sem a prática de atos que visem a concentração de mercado.

A livre concorrência que se melhoram as condições de competitividade das empresas, forçando-as a um constante aprimoramento dos seus métodos tecnológicos, dos seus custos, enfim, da procura constante de criação de condições mais favoráveis ao consumidor.

O contrário da livre concorrência significa o monopólio e o oligopólio, situações que privilegiam determinado agente produtor da atividade econômica em detrimento dos demais produtores e dos consumidores.

Nesse sentido, a livre concorrência, na área econômica, representa a disputa entre todas as empresas para obter maior e melhor espaço no mercado.

Livre concorrência, portanto, significa a possibilidade de os agentes econômicos atuarem sem embaraços juridicamente plausíveis, em um dado mercado, visando à produção, à circulação e ao consumo de bens e serviços, isto é, a livre concorrência procura garantir que os agentes econômicos tenham oportunidade de competir de forma justa no mercado.

A liberdade de concorrência é corolário da liberdade de iniciativa, constituindo mesmo a espinha dorsal da economia de mercado, sendo, por isso, também chamada economia da concorrência.

A positivação da livre concorrência decorreu de três motivos fundamentais. Primeiramente o motivo econômico, que se refere à promoção da eficiência econômica e do bem-estar social, a partir de uma adequada alocação de recursos, evitando-se distorções na distribuição do produto nacional, à medida que se garante o livre funcionamento dos mercados, sem necessidade de intervenção direta do Estado na economia. A Constituição adota explicitamente uma opção, impondo que a conformação da ordem econômica se dê com a presença de mercados funcionando sob a dinâmica concorrencial. Portanto, a política econômica e o conjunto de normas infraconstitucionais dela decorrentes devem obedecer a esse princípio, buscando conformar os mercados de tal modo em que se constate a manutenção dos

níveis concorrenciais e, para tanto, a pluralidade de agentes econômicos nos diversos mercados relevantes.

Não há, contudo, que se confundir a livre concorrência como um elemento limitador da livre iniciativa. A livre concorrência se agrega à livre iniciativa, na medida em que constitui um instrumento necessário à estabilidade do sistema, garantindo a manutenção das regras do jogo de mercado e a segurança dos empreendedores, logo, incentivando o investimento e fomentando a livre iniciativa.

Na qualidade de princípio da ordem econômica, a livre concorrência assumirá, portanto, dois papéis fundamentais. O primeiro o coloca como um princípio conformador, na medida em que revela uma opção política nuclear do constituinte, refletindo a ideologia neoliberal inspiradora da Constituição, impondo o estabelecimento de uma ordem econômica baseada na economia de mercado, dinamizada pelo modelo concorrencial. O segundo, por sua vez, diz respeito ao papel instrumental da livre concorrência, uma vez que imprescindível para assegurar a concretude da livre iniciativa, na medida em que impede o abuso do poder econômico, estabelecendo as regras do jogo de mercado e viabilizando, principalmente, os pequenos empreendimentos.

Os fundamentos da ordem econômica, em especial a valorização do trabalho humano, a dignidade da pessoa humana, os ditames da justiça social, a soberania, a defesa do consumidor, a redução das desigualdades regionais, a busca do pleno emprego e o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, deverão ser levados em conta no momento da aplicação do princípio da livre concorrência, seja diretamente ou através de normas infraconstitucionais dele decorrentes.

Isso significa dizer que a livre concorrência, passível de abalo pelo abuso do poder econômico e pela redução dos níveis de competitividade, só pode ser compreendida e aplicada juntamente com os outros interesses tutelados constitucionalmente.

A Lei n. 12.529/2011<sup>25</sup> que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica.

---

<sup>25</sup> Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm). Acessado em 27.04.2017

O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC é formado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, com as atribuições previstas na lei citada anteriormente.

O CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça que tem como objetivo zelar pela livre concorrência no mercado, é essa autarquia que investiga e decide sobre a concorrência.

## **2.2 Tipos de Concorrência**

### **2.2.1 Leal**

Existe a liberdade para exercer qualquer atividade, assim como está disposto na CF. A liberdade é requisito para a caracterização da concorrência, sobretudo porque é a partir dela que surgem diversos produtores ou prestadores de serviços interessados em praticar igual atividade.

A livre concorrência coloca, frente a frente as empresas que vendem os mesmos produtos ou prestam os mesmos serviços na luta pelos clientes. E então, os consumidores são os maiores beneficiados com isso pois tem maiores opções no mercado, podendo assim, escolher o que melhor lhe convém.

É preciso que os concorrentes disputem o mesmo mercado ao mesmo tempo para a configuração de concorrência, e também se admite concorrência pela internet.

A diferenciação entre a concorrência leal da concorrência desleal é difícil pois as duas tem o mesmo objetivo, porém, com meios e abordagens diferentes:

“[...] não é simples diferenciar-se a concorrência leal da desleal. Em ambas, o empresário tem o intuito de prejudicar concorrentes, retirando-lhes, total ou parcialmente, fatias do mercado que haviam conquistado. A intencionalidade de causar dano a outro empresário é elemento presente tanto na concorrência lícita como na ilícita. Nos efeitos produzidos, a alteração nas opções dos consumidores, também identificam a concorrência leal e a desleal. São os meios empregados para a realização dessa finalidade que as distinguem. Há meios idôneos e inidôneos de ganhar consumidores, em detrimento dos concorrentes. Será, assim, pela análise dos recursos utilizados pelo empresário, que se poderá identificar a deslealdade competitiva”.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> ULHÔA, Fábio. Curso de Direito Comercial. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 1 v.

E por isso, a concorrência sozinha não torna o ato ilegal, até por que a Constituição Federal permite a concorrência, ela se torna ilícita quando se utiliza de meios ilícitos para angariar os clientes do mercado ou clientela alheia.

### **2.2.2 Concorrência desleal**

A concorrência desleal é o conjunto de condutas do empresário que, fraudulenta ou desonestamente, busca afastar a freguesia do concorrente. Se caracteriza pelos meios ilícitos adotados pelo empresário para angariar clientes em detrimento dos demais concorrentes<sup>27</sup>

Na LPI, são conceituados os atos de concorrência desleal, em seu art. 195.

Será concorrência desleal não só pelo resultado alcançado e sim pelos meios utilizados para alcançar o desvio da clientela do concorrente.

Assim a concorrência desleal consiste em um termo atual

“Tanto assim, que sua própria denominação suscita controvérsia, pois a expressão concorrência tem sentido exato, o adjetivo desleal é obscuro, dependendo do vago conceito de deslealdade.”<sup>28</sup>

Para a configuração da concorrência desleal, um dos principais pressupostos é a desnecessidade de dolo ou fraude.

Explique-se que para a configuração da concorrência desleal basta a culpa, não é preciso verificar se o agente queria mesmo ou não causar o dano ao concorrente.

Por outro lado, não é preciso que o dano seja real, apenas a possibilidade de um dano para o concorrente já é base para que se busque que o agente cesse os atos danosos. Na ação pertinente, normalmente, não se observa a fundo os prejuízos e sim o que mais importa é que o Juiz determine que o agente cesse os atos. Os danos poderão ser cobertos se depois for provado o dever de indenizar.

Para que a concorrência desleal se configure, é totalmente necessário que as empresas estejam inseridas no mesmo ramo de atuação e conseqüentemente estejam disputando o mesmo mercado e a mesma clientela.

---

<sup>27</sup> FAZZIO JUNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2000, pg. 140.

<sup>28</sup> REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 1 v., p 353.

Pode-se concluir, portanto, que não é possível a concorrência entre empresas de ramos totalmente diferentes como por exemplo um do ramo alimentício e outro do ramo de venda de automóveis, porque é claro que não existe interesses iguais e nem clientela em comum.

A concorrência desleal é regulamentada principalmente pela Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial — LPI), que define o crime de concorrência desleal em seu artigo 195.

O Código Civil também dispõe sobre o direito ao ressarcimento por prejuízos causados pela concorrência desleal ou por atos que eventualmente feriram a reputação ou a imagem alheia.

### **Capítulo III – Concorrência Desleal**

#### **3.1 Pressupostos da Concorrencial Desleal**

Alguns autores apresentam definições sobre concorrência desleal, como demonstra a compilação realizada por Alberto Luís Silva, valendo-se de três renomados doutrinadores:

“PONTES DE MIRANDA a define como: Ato reprimível criminalmente e gerador de pretensão à abstenção ou à indenização, ou somente gerador de pretensão à abstenção ou à indenização, que se praticou no exercício de alguma atividade e ofende à de outrem, no plano da livre concorrência.

GAMA CERQUEIRA aduz como sendo aquela praticada por competidor que, agindo através de meios desonestos e contrários às boas normas, prejudica os negócios alheios ou desvia clientela para proveito próprio.

CELSO DELMANTO, citando Edward S. Rogers: a concorrência desleal se caracteriza por truques sujos (dirty tricks) impingidos pelo competidor desleal que os aplica para ganhar deslealmente a corrida (CAMALIER DA SILVA, 2009).”

Para a configuração do ato de concorrência desleal é necessário que o ato seja “contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial” assim como é disposto na Convenção de Paris.<sup>29</sup>

Uma pessoa nova se inserindo no mercado conhece práticas usuais e assim monta sua estratégia de atuação com base na expectativa de comportamento de seus concorrentes. Denis

---

<sup>29</sup> Conforme seu artigo 10bis.

Borges conclui que não seria a lei que define os limites da concorrência, mas, na verdade, as práticas dos demais concorrentes de um mercado específico, localizadas no tempo e lugar.

No que tange a imitação, dá pra perceber que o mercado possui um padrão de elementos que se utiliza muito e que muitas vezes não são necessários para o produto.

Assim, algumas atitudes que não são esperadas como por exemplo a imitação de alguns elementos distintivos são normalmente consideradas como concorrência desleal. Isso porque não era esperado pela empresa “imitada” já que esta criou novo padrão de mercado.

Para tais atos, há repressão que pode até ser a retirada do produto que imita um que já existe.

Para que seja caracterizado como um ato 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 capacidade de um *player* 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 devem as duas empresas estar inseridas em um mesmo contexto de mercado. Por exemplo, se uma empresa denigre uma a imagem de outra empresa, ou imita determinada embalagem de outra que não está inserida em seu mesmo mercado, não há a prática de concorrência desleal. O mercado consumidor deve ser o mesmo

Existem também, se feito a análise por um meio mais profundo, existe cinco elementos:

A desnecessidade de dolo ou fraude que se constitui na ideia de que para a caracterização da concorrência desleal basta a culpa. Necessário, portanto, averiguar 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.

Portanto, para que seja configurada a concorrência desleal, basta a culpa.

Dispensável, porém, a concretização do dano, para que seja configurada a concorrência desleal só precisa da 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.

Na ação de concorrência desleal o que importa é a configuração e interrupção dos atos indevidos, desse modo, os prejuízos que foram causados não importam e 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 existência de concorrentes que atuem em campos de interesses iguais, também é indispensável. Assim, 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 alimentício e outro sendo do ramo de automóveis assim, não existem interesses conflitantes entre eles. Portanto, é necessário que os agentes atuem no mesmo mercado ou pelo menos possam atuar eventualmente.

Outro requisito para a configuração da concorrência desleal é a presença de clientela, ou ao menos a probabilidade de existência desta. Tem, portanto, como fim principal a proteção do consumidor e sem eles, 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.

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

### **3.2 Instituto da Concorrência desleal.**

A concorrência desleal é tratada pelo ordenamento jurídico ora como ilícito penal, ora como ilícito civil. Porém, na Lei da Propriedade Industrial, lei 9.279/96 em seu artigo 195 os atos são classificados como ilícito penal, e nos artigos 207,208 e 209 são tratados como ilícito civil. Os atos que são considerados mais graves, são atribuídos como crime enquanto naqueles menos graves, a característica de ilícito civil sujeito a reparação por perdas e danos.

A punição no âmbito civil permite que a empresa lesada busque a composição dos danos sofridos. Porém, se o ato é tipificado como crime na lei específica de propriedade industrial, em seu artigo 195, também existe a possibilidade de uma reparação civil.



Se o ato cometido não estiver disposto como crime na lei 9.279/96, a indenização civil também é cabível, com fulcro no artigo 209 da mesma lei.

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.

### **3.3 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<sup>30</sup>.

Denis Barbosa classifica em atos denegatórios, confusórios, atos contra as relações de trabalho, atos contra o direito ao sigilo e falsa afirmação de exclusividade.

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

Os atos contra a relação de trabalho acontecem 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 que se referem à espionagem industrial, comercial, e o conseqüente 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.

---

<sup>30</sup> GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial. São Paulo: Revista dos tribunais, 1982, p. 1276.

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.

### **3.4 Fontes de repressão aos atos de concorrência desleal**

A repressão aos atos de concorrência desleal nasceu por meio 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 caso da SCHOOLMASTER.

No século XVIII, na Inglaterra, iniciou-se a repressão direta aos atos de concorrência desleal. Naquela época, não existia regulamentação jurídica para a concorrência desleal, porém, reprimiu os atos condenáveis pela boa fé. 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. 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.

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.<sup>31</sup>

Diante da necessidade da regulamentação desse assunto, 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.

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.

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.

#### **Capítulo IV – Atos de confusão**

Dentre as mais diversas formas de desvio de clientela, o que mais se destaca atualmente é a situação em que se cria propositalmente a confusão entre dois produtos, fazendo assim o consumidor a se confundir ou associar um produto a outro.

Normalmente, uma empresa tenta beneficiar-se de imagem e reputação de empresa concorrente e mais famosa que a sua e propositalmente e de má-fé causa essa confusão no público consumidor com intuito de desvio de clientela para sua empresa.

---

<sup>31</sup> CERQUEIRA, João da Gama. Op. Cit. p. 1304

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.”<sup>32</sup>

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

#### **4.1 Passing off**

O *passing off* nada mais é do que a ação de induzir o consumidor a erro quanto ao produto ou serviço através de meio fraudulento. Assim como caracterizamos no Brasil como concorrência desleal, na Inglaterra é chamado de *passing off*. Essa conduta tem o intuito de fazer um produto se passar por outro com a intenção de enganar o consumidor quanto à sua origem.

Denis Barbosa define 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.”<sup>33</sup>

Já Pontes de Miranda, ao apresentar os fundamentos da repressão a concorrência desleal, aborda rapidamente o *passing off*:

“a venda de produto ou artigo em vez de outro, com que deslealmente se concorre e se engana o público.”<sup>34</sup>

Celso Delmanto, por sua vez, cita os atos desleais que acabam por caracterizar 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

---

<sup>32</sup> BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e Prática da Concorrência Desleal. Rio de Janeiro. Forense Universitária. 2005.. P. 59.

<sup>33</sup> BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2013, P 480.

<sup>34</sup> MIRANDA, Francisco Cavalcanti Ponte, Tratado de Direito Privado. Tomo XVI. Rio de Janeiro: Borsoi. 1956. P. 284

aqueles fregueses que o rival conseguira pela qualidade, tradição ou propaganda, em suma, pelo seu trabalho e empenho.”<sup>35</sup>

Por fim, Alberto Camelier traduz em síntese:

“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.”<sup>36</sup>

Esse tipo de classificação é utilizada nos países que adotam um sistema de *common law* e utilizam a ação de *passing off* como a base para uma proteção contra atos desonestos da atividade empresarial.

#### **4.2 Concorrência Parasitária e Aproveitamento Parasitário**

Para uma ascensão mais rápida e eficaz, alguns agentes econômicos copiam o caminho do sucesso traçado por outros players do mercado, concorrentes ou não. Assim, aproveitam-se da fama adquirida por empresas já consolidadas no mercado e assim criam confusão entre esses e seu estabelecimento, produto ou serviço ainda não reconhecidos pelo público. Desse modo, os consumidores associam a sua imagem à de uma empresa já consolidada e famosa e acabam por adquirir seus produtos ou serviços por pensarem que fazem parte da mesma família de empresas e a qualidade lhe seria garantida.

Na verdade, o concorrente eiva-se de má-fé nas realizações de outro agente, se aproveitando de suas invenções e criações intelectuais sem estar demonstrando a olho nu uma conduta ilícita, agindo assim de maneira sutil e habitual e pegando carona na fama e sucesso de outra empresa.

A contrafação se trata de uma reprodução indevida no todo ou em parte, pode-se definir também como uma reprodução disfarçada com algumas diferenças mínimas e com isso, usurpando o sinal de outra empresa em um produto próprio. O parasitismo se configura numa subespécie baseada no ato da imitação.

---

<sup>35</sup> DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrência Desleal. São Paulo. Ed. USP. 1975. p. 85.

<sup>36</sup> CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. Concorrência Desleal: Atos de Confusão. São Paulo: Saraiva. 2013 P. 141.

A imitação sutil é de má-fé pois visa realmente ser pouco perceptível ao consumidor, na verdade, tem como foco não só o consumidor desatento. O empenho da empresa é, na verdade, reverso. Isso porque não se apoia no investimento em publicidade, criatividade em melhorias no produto, mas sim, em aproximar-se o máximo possível de outro concorrente mais famoso e consolidado, atingindo deslealmente os padrões da outra empresa.

Acontece que existem diversas maneiras de se utilizar do aproveitamento parasitário que seria a imitação, por exemplo, da marca nominativa em si, ou até do conjunto imagem (*trade-dress*).

É verdade que, qualquer fabricante ou empresa que confie em seu produto e realmente tenha plena certeza de que será um sucesso, fará uma marca ou conjunto imagem distintivo para que não se confunda com outras marcas já presentes no mercado. Porém, nem todos pensam dessa forma, já que diversas empresas se apoiam na distintividade criada por outro agente.

O aproveitamento parasitário se difere da concorrência parasitaria no que se trata da conduta sutil de um agente econômico. Muitas vezes, sem intenção de causar danos ou desviar clientela sem a identidade de produtos de uma relação de concorrência.

A maioria da doutrina afasta a possibilidade de tratar o aproveitamento parasitário como um ato de concorrência desleal. Alberto Camelier é um dos autores com opinião divergente e aceita o instituto também entre empresas que não são concorrentes.<sup>37</sup>

Conclusivamente, acredita-se que o parasitismo constitui sim um ato desleal pois tem como foco principal o fato de que o consumidor pode se confundir ou o público ser induzido a erro. Cria-se desse modo uma identidade falsa fazendo o consumidor acreditar que o produto pertence à outra empresa ou então, um valor agregado que não corresponde àquele produto.

### **4.3 Teoria da Distância**

A base da Teoria da Distância<sup>38</sup> reside no fato que na apreciação do risco de confusão a força distintiva da marca não deve ser desprezada. Assim, a proteção da marca anterior é

---

<sup>37</sup> CAMELIER DA SILVA, Luís Alberto. Op. Cit. p. 84

<sup>38</sup> nas palavras de Geert W. Seelig: "Frequentemente, marcas idênticas ou similares são utilizadas em campos de atividades idênticas ou afins. Em geral, o público consumidor está habituado à coexistência destas marcas e presta maior atenção às diferenças existentes entre elas. Se, por sua vez, novas marcas parecidas vêm se juntar às antigas, o público não as confundirá com aquelas já existentes porque já está habituado a prestar atenção às suas diferenças, mesmo que fracas, e sabe por consequência distingui-las. A consequência desse processo é que o risco de confusão entre as marcas diminui. Se as marcas, então apresentavam um perigo real de confusão, esta possibilidade está agora excluída e o risco inicial descartado." – SEELIG, Geert W., La Theorie de la Distance. Revue Internationale

limitada em relação a marca posterior pela mesma distância que ela dispõe em face das marcas similares. Segundo expõe o saudoso Denis Borges Barbosa (apud Maurício Lopes Oliveira):

“[...] Tal teoria propõe que, na apreciação do risco de confusão, a força distintiva da marca em cotejo não deve ser desprezada. Uma marca que já convive pacificamente com outras a ela semelhantes, identificando produtos idênticos ou afins, terá, pois, fraca eficácia distintiva. Tal e qual o caso das marcas formadas a partir de prefixos ou sufixos tão comuns referentemente a certo tipo de produto. Caso as marcas fictícias Fablum, Carblum e Tiblum tivessem sido registradas em nome de titulares distintos, identificando um mesmo produto, não incorreriam no risco de confusão acaso uma quarta marca, por exemplo, Jeiblum, viesse a ser utilizada por outrem. A presença, em um mesmo ramo de comércio, ou em atividade afim, de várias marcas semelhantes, é capaz de desenvolver uma sensibilidade mais apurada no consumidor, que virá a reconhecer a força identificadora das marcas nos detalhes característicos que de suas diferenças respectivas, no exemplo acima: Fa, Car, Ti e Jei. A coexistência pacífica no mercado de marcas que apresentam o mesmo sufixo Blum torna os prefixos dessas mesmas marcas os únicos fatores de diferenciação entre elas. O signo Jeiblum do exemplo dado acima não precisaria guardar um afastamento - uma distância -desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já reconhecidamente aceitas pelo mercado, já que o convívio respectivo não implicaria risco de confusão para o consumidor.<sup>39</sup>

A principal ideia da teoria da distância é também definida por Gama Cerqueira:

“A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias

---

de la Propriété Industrielle et Artistique, n° 62, Dez. 1965, p. 389. apud. MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. In: Revista Eletrônica do IBPI – Especial. Disponível em: <<https://www.kasznarleonardos.com.br/files/artlucianatrade%20dress.pdf>>. Acesso em 8 mar. 2018.

<sup>39</sup> BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2009. p.91-92. Vide ainda: BARBOSA, Denis Borges. Novos estudos em Propriedade Intelectual 2011-2013. Volume I. São Paulo, IBPI. p. 268.

em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual”.<sup>40</sup>

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.

#### **4.4 Teoria da Diluição**

O fenômeno da diluição ocorre, em princípio, quando existe uma marca ou nome comercial muito similar a uma marca famosa, de modo que elas possam vir a ser indevidamente associadas, criando a possibilidade de reduzir a distintividade da marca famosa à qual a segunda marca busca se associar.

BARBOSA<sup>41</sup> preceitua que *“a diluição ocorre quando há o uso de um mesmo significante por mais de um agente econômico, simultaneamente, mas fora do âmbito de proteção da marca sênior; esse uso simultâneo – quando há extravasamento do efeito simbólico da marca júnior no campo da marca sênior (ou potencial disso) – pode haver perda da distintividade relativa (ou valor diferencial) em desfavor da marca sênior.”*

Em síntese, a diluição nada mais é do que a perda do imediato reconhecimento inequívoco do detentor da marca, que passa a ter mais de um detentor, causando, assim, associação indevida.

O fenômeno da diluição também foi esclarecido pelo renomado autor norte-americano Frank I. Schechter<sup>42</sup>, que o define como a gradual dispersão da identidade e singularidade do símbolo na mente dos consumidores, pelo uso de sinal idêntico ou similar por outrem. Shechter ainda alerta que quanto mais distintivo e único for o sinal, mais profunda é a sua influência na consciência do público consumidor, sendo ainda maior a necessidade de proteção contra o uso indevido da marca fora de seu contexto original

---

<sup>40</sup> CERQUEIRA, Gama. Tratado da Propriedade Industrial, 2ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982. P. 68/69.

<sup>41</sup> BARBOSA, Denis Borges. Do direito de marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, pg. 115.

<sup>42</sup> SCHECHTER, Frank. The Rational Basis of Trademark Protection, 40 Harvard Law Review, 1927, p. 813/833



SOARES<sup>43</sup> dispõe que a diluição pode ocorrer tanto na probabilidade de prejuízo para o detentor da marca com a reputação de seus negócios quanto na diluição da qualidade distintiva de uma marca ou nome comercial – nessa segunda hipótese, o consumidor fica em dúvida com relação à verdadeira origem dos produtos assinalados pela marca.

Essa teoria interpreta o uso de marcas famosas por terceiros não autorizados, de forma que ocorre a diluição da distintividade, enfraquecendo a primeira marca e diminuindo o seu valor de mercado.

“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<sup>44</sup>”. (pg. 24-29)

A proteção contra a diluição, contudo, deve ser analisada em conjunto com o princípio da especialidade das marcas, e, o limite para essa proteção, como pontua CABRAL<sup>45</sup>, encontra-se na fama e na arbitrariedade do sinal, posto que, quanto mais famosa a marca, maior é a sua proteção e o respaldo na teoria da diluição.

A diluição, contudo, não deve ser confundida com a teoria da distância - a qual sustenta que duas marcas semelhantes podem conviver harmonicamente - uma vez que o escopo da diluição é muito mais amplo e visa atacar um registro indevidamente concedido, ou retirar um produto que se assemelhe à outro que o precede do mercado.

A diluição pode ser de 3 tipos: por mácula – *tarnishment* -, por ofuscação – *blurring* – e por adulteração.

Essa teoria é muito utilizada na avaliação de ações que envolvem a concorrência desleal pois 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.

---

<sup>43</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas Notoriamente Conhecidas: Marcas de Alto Renome vs. Diluição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris., 2010, pg. 434-468.

<sup>44</sup> CABRAL, Filipe Fonteles. Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva? Revista da ABPI, 01-05-2002.

<sup>45</sup> CABRAL, Filipe Fonteles. Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva? Revista da ABPI, 01-05-2002.

## Capítulo V – Estudo de casos

A jurisprudência acerca do tema é vasta nos Tribunais Pátrios e também no Supremo Tribunal de Justiça, embora este último não discuta matéria de direito.

Analisa-se, portanto, o julgado que envolve duas grandes empresas tais quais Peixe Urbano e Hotel Urbano duas gigantes quando se trata de comércio online. A Peixe Urbano ajuizou ação ordinária contra a Hotel urbano com fundamento em suposta prática de concorrência desleal objetivando assim, que a ré fosse impedida de utilizar os mesmos elementos que identificam seu conjunto imagem no que se compreende (a) a expressão “URBANO” em seu nome de domínio e/ou de sua logomarca (b) a diagramação, as cores e o layout adotados em seu website e (c) o termo de uso com conteúdo semelhante ao da autora.

A liminar fora indeferida de primeira, porém, em sede de Agravo de Instrumento essa situação se reverteu e se deu parcial provimento

Importante explicar que na inicial a Autora demonstrou a prática de concorrência desleal destacando que o Hotel Urbano chegou ao ponto de contratar um anúncio pago no site de pesquisa Google para exibir o seu nome todas as vezes em que alguém fizesse uma pesquisa com o termo “PEIXE URBANO” a evidenciar o propósito desvio de clientela.

A sentença fora favorável ao Peixe Urbano e a concorrência desleal e o desvio de clientela foram atestados no caso.

Em sede de Recurso Especial, o E. STJ confirmou a prática de concorrência desleal e ainda afirmou que o desvio de clientela e a concorrência desleal pelo uso indevido de marca gora comprovada exhaustivamente nos autos e ainda ressaltou:

“A constatação de que a ré se valeu de meios pouco ortodoxos para se aproveitar do prestígio já alcançado pela autora (PEIXE URBANO) no mercado eletrônico, ou ao menos da notoriedade de seu nome, está também amparada no conteúdo de entrevista concedida pelos próprios idealizadores do site HOTEL URBANO.

(...)

Associada a tais fatores – e a evidenciar definitivamente o propósito da ré de confundir os consumidores e desviar a clientela –, está a contratação de site de pesquisas (Google) visando à exibição de seu "link patrocinado" nas pesquisas com o termo "PEIXE URBANO", artifício que ainda hoje produz seus indesejados efeitos, a despeito da

antecipação de tutela concedida initio litis para que ré se abstinhasse de usar a expressão "PEIXE URBANO HOTEL" na internet.

(...)

Na hipótese concretamente examinada, a constatação da prática de concorrência desleal não está amparada no simples uso da expressão "URBANO", mas na conjugação desse fato com a utilização de cores e layout que apresentam enorme semelhança com os padrões adotados pela autora, com a declaração dos próprios idealizadores do site de que se valeram desse artifício para serem reconhecidos e com a contratação de links patrocinados adotando como palavra-chave a expressão "PEIXE URBANO" e suas variações.

(...)

Nessa perspectiva, entende-se que, no caso concretamente examinado, a vedação ao uso da expressão "URBANO", tal como constou da sentença de primeiro grau de jurisdição, constitui medida suficiente e necessária para a inibição da concorrência desleal, sobretudo sob a vertente do "desvio de clientela", deixando claro, mais uma vez, que o simples uso da referida expressão, isoladamente, não configura a prática de atos de concorrência desleal.”<sup>46</sup>

A partir do que fora decidido através deste acórdão, pode-se perceber que o STJ não costuma “fazer corpo mole” nos casos de concorrência desleal. Até quando se está em jogo a reputação de duas grandes empresas, foi atestada a concorrência desleal e o desvio de clientela por parte de uma delas que teve que se abster de utilizar marca que violava a marca da Autora.

Passa-se agora a analisar casos do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde também existem diversas demandas que envolvem concorrência desleal no direito marcário.

Interessante caso envolvendo a Entertainment Onite Uk Limited, detentora dos direitos sobre o desenho animado Peppa Pig onde pleiteava a abstenção do uso de qualquer das personagens da Autora pelas Rés que comercializavam produtos contrafeitos com os personagens.

---

<sup>46</sup> STJ – Recurso Especial n 1.606.781/RJ – Terceira Turma do STJ – Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – Data do julgamento: 13/09/2016

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para (i) a cessarem, definitivamente, toda e qualquer utilização das personagens “Peppa Pig Família e Amigos”, pertencentes à autora, sob pena de multa diária de R\$ 500,00; e (ii) ao pagamento de indenização por danos materiais a ser apurado em fase de liquidação.

A autora apenas interpôs Recurso de Apelação para que fosse arbitrado danos morais. Em trecho do voto, o Exmo. Relator Azuma Nishi destaca:

“(…) 3. Pois bem. Na hipótese dos autos, constata-se que os danos morais são devidos, uma vez que demonstrada a contrafação e a comercialização de produtos que reproduzem a marca da apelante, configurando concorrência desleal e prejudicando a credibilidade da marca no mercado de consumo (fls. 101/102 e 107/108).

Como a autora é detentora do registro da marca registrada no INPI, evidenciado ficou o seu uso indevido e desautorizado, pelos requeridos, o que acarreta confusão nos consumidores e deterioração da marca no mercado. A comercialização desprovida de autorização de produtos cuja procedência se confunde com a da autora, longe de seu controle e de sua garantia, de todo modo viola sua imagem e conceito.

A marca agrega a reputação de seu titular, de modo que o seu uso clandestino acarreta danos morais *in re ipsa*, dispensando-se a prova do prejuízo.”<sup>47</sup>

Pode-se perceber que, ao menor sinal de concorrência desleal, o judiciário tem repreendido as empresas/pessoas físicas que a praticam.

Possível também a ocorrência de concorrência desleal no que se trata de marca de medicamentos. Caso julgado recentemente pelo Exmo. Desembargador Fortes Barbosa que se trata de um agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência formulado para determinar que as Rés se abstivessem do uso da marca “Doraflex IcyHot” em razão da similitude à marca “Doraflex”, da Autora.

Em seu voto, o Relator grafava:

---

<sup>47</sup> TJSP – Apelação n 1003138-59.2016.8.26.0272 – 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP – Relator Desembargador Azuma Nishi – Data de julgamento: 19.10.2018.

“Acresça-se que o os produtos em questão são destinados a um mesmo público alvo e a semelhança das expressões provoca evidente possibilidade de confusão no público e de diluição da distintividade da marca de titularidade das recorridas.

Precisa ser realçado, também, que ambos os produtos em apreço são expostos em prateleiras ou gondolas de farmácias, com amplo acesso do público, que, despido de conhecimento técnico, facilmente pode ser levado a uma confusão efetiva, inclusive diante da sobreposição de cores, em que predomina, de acordo com as imagens trazidas aos autos, o azul, sendo dispostos um ao lado do outro, com uma finalidade aparentemente similar de profilaxia (apesar da recorrente afirmar destinação técnica ou médica diferenciada).”<sup>48</sup>

Neste caso, não só a concorrência desleal é preocupante, prejudicando a empresa, mas também, a questão da saúde pública já que o que está em discussão é a venda de medicamentos com nomes idênticos e totalmente passíveis de confusão pelo consumidor. Houve por bem o relator manter a liminar deferida.

Por fim, caso relevante envolvendo, de um lado as grandes empresas Moet Henessy do Brasil Vinhos e Destilados Ltda. E MHCS, fabricantes do renomado Champagne VEUVE CLICQUOT, e, de outro, uma empresa de menor porte, CIA Piagentini de Bebidas e Alimentos.

Tratou-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela antecipada requerida pela Autora que alegou concorrência desleal, tendo em vista a “cópia” do conjunto imagem de seu Champagne Veuve Clicquot pelo espumante Cordon D’or:

---

<sup>48</sup> TJSP – Agravo de Instrumento n 2182069-39.2018.8.26.0000 – 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Relator Desembargador Fortes Barbosa – Data de julgamento: 24.10.2018.



Sustentou a MCHS que o espumante Cordon D'or imitou o padrão visual do champagne Veuve Clicquot e reproduziu também a coroa imperial, característica distintiva do champagne Moët & Chandon para alavancar a comercialização do próprio Cordon D'or.

Brilhantemente, o Relator Desembargador Hamid Bdine enxergou num contexto mercadológico e levando em consideração de se tratava de produto de luxo além de se ter uma distintividade intrínseca ao próprio Champagne Veuve Clicquot que é reconhecido no mundo inteiro por seu conjunto imagem, embora a proteção ao trade dress não seja passível de registro:

“No caso, a prova documental apresentada pelas agravantes evidência que o produto comercializado pela agravada (Condor D'or) se utiliza do mesmo padrão visual amarelo-alaranjado do champagne Veuve Clicquot, além de conter os signos cromáticos dispostos de forma idêntica ao produto de luxo. Veja-se que o primeiro registro do rótulo amarelo-alaranjado foi feito em 12 de fevereiro de 1877 junto ao Tribunal de Comércio de Reims (fs. 173) e desde então a cor mencionada é associada ao champagne Veuve Clicquot, sobretudo porque é amplamente utilizada em campanhas publicitárias do produto.

(...)

Veja-se, inclusive, que a coroa imperial existente na parte inferior do “bojo” da garrafa é similar à existente no champagne Moët & Chandon, o que indica a utilização de outro símbolo associado a outro produto comercializado pelas agravantes.

Nessas condições, em sede de cognição sumária e não exauriente, verifica-se a presença de elementos suficientes que autorizam o reconhecimento da prática de concorrência desleal da agravada, por meio da utilização dos sinais distintivos dos produtos comercializados pelas agravantes em seu Champagne Condor D’or.”<sup>49</sup>

Conclui-se, portanto, que a concorrência desleal é prática recorrente e comum no Brasil devido à facilidade obtida através da apropriação de sinais distintivos. Utiliza-se de uma marca popular entre os consumidores e insere-se em produtos de empresas menores e menos “poderosas” para que seja associado ou confundido com as marcas de empresas maiores e, assim, pegar carona em seu sucesso.

### **Capítulo VI – Conclusão**

Observou-se que a concorrência desleal é um instituto muito abrangente e que, embora haja muitas hipóteses de conduta, percebeu-se que normalmente a finalidade é a mesma: desvio de clientela e aproveitamento parasitário.

Cada caso deve ser tratado especificamente para que se verifique a real imitação e não se confunda com a liberdade de concorrer sem que haja uma conduta desleal.

A confusão causada quando se utiliza de um signo de terceiro acaba por lesar o consumidor e assim, fere seu direito de livre escolha, já que é induzido a erro. Deve-se, portanto reprimir estes atos através da Lei da Propriedade Industrial, do Código do Consumidor ou até do Código Penal.

---

<sup>49</sup> TJSP – Agravo de Instrumento n 2269258-60.2015.8.26.0000 – 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Relator Desembargador Hamid Bdine – Data de Julgamento: 16.03.2016.