

CONCORRÊNCIA DESLEAL: O Uso Indevido das Marcas

*Paulo Roberto Colombo Arnoldi**
*Eva Haig Adourian Colombo Arnoldi***

Resumo: O presente estudo trata da concorrência desleal no direito de marcas. Primeiramente cuidamos de diferenciar os institutos de Direito da concorrência e da Concorrência desleal, ambos aplicados harmonicamente, uma vez que havendo concorrência desleal, haverá restrição da livre concorrência. Posteriormente, analisamos a construção da teoria da concorrência desleal, com base no advento da produção em massa, diversificação das atividades empresariais e novas técnicas de publicidade, capaz de conferir amplitude sem precedentes na história, a um tema que ainda hoje é de difícil tratamento: a marca como instrumento de concorrência, e não somente como elemento identificador da empresa e de produtos. Em seguida, abordamos a concorrência desleal no âmbito específico do direito de marcas e concluímos que a mesma desempenha função de controle dos atos praticados por concorrentes quando da adoção de mecanismos para a conquista de clientela ou posição de preferência aos olhos do consumidor, sendo o único meio do qual dispõe o consumidor para conhecer o produto, e repetir ou não a operação da compra daquele, que passa a ser de sua confiança, grafado com um sinal reconhecível em meio a tantas opções expostas no mercado, daí o inegável objeto de cobiça de empresários ávidos em aproveitar sucesso alheio, através de expedientes da concorrência desleal.

Palavras chave: concorrência desleal, marcas, livre mercado.

Introdução

O sistema econômico tem, por essência e princípio, a livre iniciativa como meio de garantir a liberdade de mercado, o estado de livre disponibilidade, a circulação de bens e serviços e a da livre escolha destes pelo consumidor.

A livre concorrência é o princípio segundo o qual a fixação dos preços de bens e serviços deve resultar do livre jogo das forças em disputa no mercado. A defesa deste princípio corresponde a assegurar-se que esta competição dar-se-á de forma honesta e leal, sem abusos ou fraude. De outra forma, a concorrência torna-se desleal. Como exemplo de tais práticas, podemos citar a divisão de mercados de bens, serviços ou fontes de suprimento de matéria prima ou insumos; os acordos ou coordenação de ações em concursos, leilões ou licitações públicas; a adoção de condições comerciais desiguais em relação a parceiros comerciais, em prestações equivalentes; a imposição de preços de compra e venda ou condições de transação não eqüitativas.

A proteção legal à livre concorrência visa a garantir no mercado uma relação de competitividade entre empresários a fim de permitir, em prol da coletividade, o sucesso dos melhores, o que aumenta a qualidade dos produtos e propor-

*Professor Titular de Direito Comercial da UNESP - Campus Franca

** Mestre em Direito - UNESP

ciona a redução dos preços. Contudo, esta disputa pode, eventualmente, provocar prejuízos e até eliminar alguns concorrentes, o que é natural e pode ser considerado até benéfico, já que retira do mercado agentes despreparados, ineficazes e improdutivos à sociedade.

Quando esta seleção de competidores, eliminando concorrentes for, entretanto, o fim imediato do empresário e não um resultado natural da atividade empresarial, que por si implica riscos, haverá a concorrência desleal, infração à ordem econômica reprimida pelo ordenamento jurídico que, ao tutelar a livre concorrência, impõe que os agentes econômicos atuem com honestidade e não deslealmente.

A liberdade da atividade econômica é o bem jurídico maior do Direito da Concorrência, fundada em dois interesses jurídicos distintos, a saber: o da liberdade e o da lealdade concorrencial.

No primeiro, temos a liberdade da concorrência assegurada pelo direito antitruste, que consiste na possibilidade dos empresários participarem da concorrência e dos consumidores de comprar bens e serviços escolhidos livremente entre vários produtos disponíveis no mercado, ou seja, trata-se de assegurar a liberdade econômica. No segundo, como corolário do primeiro, procura-se tutelar a liberdade concorrencial para garantir a liberdade da atividade econômica, reprimindo condutas e práticas desleais, que constitui o embasamento do direito de propriedade industrial.

Nestas condições, tanto na defesa da concorrência como no direito de propriedade industrial, ambos visam a assegurar a eficiência e a liberdade econômica, criando condições para atuação dos empresários.¹ Contudo, adverte Gabriel Leonardos:

“A elasticidade da cláusula geral contra a concorrência desleal, comum em diversos países (inclusive no Brasil, art. 178, III do Decreto-Lei nº 7.903/45 e art. 195, III da Lei nº 9.279/96), pode acarretar a “tentação” de se aplicá-la com relação a práticas anticoncorrenciais (no sentido da legislação antitruste). Muitas vezes, a linha divisória é difícil de ser traçada (como ocorre, por exemplo, com as leis na Alemanha que restringem a possibilidade do empresário conceder ou dar brindes), mas parece-me que a distinção essencial a ser traçada pode ser a seguinte: o direito antitruste defende a concorrência sob o ponto de vista do interesse público, enquanto que o direito da propriedade industrial o faz em consideração imediata aos interesses privados”.²

Nesta perspectiva, a lealdade na concorrência não conflita com o institu-

¹ Neste sentido, ver também ASCARELLI, T. *Teoria Della Concorrenza e Dei Beni Immateriali*. e DUVAL, H. *Concorrência Desleal*.

² LEONARDOS, G. F. e ARIBONI, P. Repressão à Concorrência Desleal na Nova Lei: a Relação entre o Direito Antitruste e o Direito da Propriedade Industrial. *Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual*, 1996, p. 121 e 122.

to da concorrência. Ambas são aplicadas harmonicamente, pois havendo concorrência desleal, haverá restrição da concorrência. Como exemplos de incidência das legislações antitruste³ e do direito da propriedade industrial podemos elencar, dentre outros, os relacionados no art. 21 da Lei nº 8.884/94, quando praticados por ato que configure concorrência desleal segundo o art. 185 da Lei nº 9.279/96. Todavia, dada a amplitude do assunto, nós nos deteremos aos atos relacionados às marcas, que são objeto de nosso estudo.

Construção da Teoria da Concorrência Desleal

Com o advento da produção em massa, com a diversificação das atividades empresariais e glamour das técnicas de publicidade, a concorrência ganhou amplitude até então sem precedentes na história, trazendo um tema, que ainda hoje é de difícil tratamento.

A palavra concorrência deriva do latim *cuncurrere* que significa correr junto. A amplitude de seu conceito tem por objetivo significar todo um conjunto de práticas comerciais censuráveis pela ética e pelo direito, trazendo em si idéias de conquista de mercado e captação de clientela em detrimento de um concorrente.

Neste sentido, ensina Ascarelli:

“La prima caratteristica di un atto di concorrenza sleale è quella di costituire un atto di concorrenza e perciò, come notato, per qualificare un atto come di concorrenza sleale è necessario esso sai stato compiuto nell'interesse di un'attività imprenditrice, così come a sua volta la disciplina della concorrenza sleale dà luogo a diritti sogettivi degli imprenditori.”⁴

Da mesma forma, Luigi Sordelli:

“Gli stti che incidono sulla organizzazione della azienda altrui possono manifestarsi in molteplici forme, sai disgregando l'interno della struttura aziendale, sai sfruttando abusivamente i segreti altrui, sai ponendo in essere violazioni di oblihi contrattuali, sai, infine, accaparrandosi e sottraendo i dipendenti altrui.”⁵

Luís A. de Carvalho, acredita que até hoje ninguém ousa questionar a complexidade de que se reveste o enquadramento legal da matéria concorrência desleal nos mais distintos sistemas jurídicos. Ensina o referido autor que, em todos os sistemas jurídicos, a repressão à concorrência desleal veio se edificar com base nos princípios e normas relativos ao ato ilícito, originando vasta doutrina e jurisprudência firmadas com respaldo nessa teoria, especialmente na França.⁶

³ Sobre o assunto ver FORGIONI, P. A. Breves notas sobre a Posição Dominante e seu abuso. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, jul-set/97, n.107, p. 45 e *Os Fundamentos do Antitruste*. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998 da mesma autora, bem como FILHO, C. S. Atuação Estatal e Ilícito Antitruste. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, abr-jun/97, n.106, p. 35.

⁴ ASCARELLI, T. *Teoria Della Concorrenza e Dei Beni Immateriali*, p.222.

⁵ SORDELLI, L. *Studi di Diritto Industriale. Raccolti da Remo Franceschelli. La Concorrenza Sleale*, p. 81.

⁶ CARVALHO, L. A. de.. Do Aproveitamento Parasitário da Fama de Sigo Distintivo Alheio no Exame dos Pedidos de Registro de Marcas no Brasil *Revista da ABPI*, n.10, Jan./Fev. 1994, p. 45.

Segundo Carlos Alberto Bittar, a construção da teoria da concorrência desleal deu-se com o desvio de conduta na atividade empresarial, em suas palavras:

“Com a estandarização dos produtos, a aceleração da concorrência, ânsia por novos mercados, e em especial, a atuação emulatória de certos empresários, foram fazendo surgir determinadas ações, de cunho direto que invadiam a esfera de direitos da concorrência. Daí a construção da teoria jurídica da concorrência desleal, assentada sobre os pressupostos referidos na Inglaterra, com o *Merchandise Marks Act*, de 1877, dando cunho de direito positivo aos mandamentos expostos, a qual se estendeu depois a outros países.”⁷

Ressalta o mesmo autor que determinadas ações, quando incorretas, imorais ou contrárias às normas que imperam no comércio, podem refletir-se negativamente na esfera da concorrência, ferindo direitos.

Podem surgir, dessa maneira, diferentes procedimentos turbadores dos negócios (como aproveitamento indevido de marca, de nome, de objeto da marca, de embalagem, de publicidade alheias etc), resultando em prejuízos morais e patrimoniais a outros comerciantes ou industriais ou, mesmo, aos consumidores, que a ordem jurídica protege.

Na visão de Fábio Konder Comparato⁸, o direito da concorrência leal abrange duas espécies: os atos individuais de concorrência desleal e os atos coletivos de concorrência desleal. Segundo este tipo de raciocínio, a proteção às marcas e patentes corresponderiam aos atos individuais de concorrência desleal, e as vedações aos cartéis, monopólios diriam respeito aos atos coletivos de concorrência desleal.

Para Mário Daniel Lamas:

“La concurrencia o competencia es la actividad por la cual un comerciante o industrial procura captar un sector del mercado en disputa con otros comerciantes o industriales. Existe concurrencia cuando se procuran los nuevos consumidores o cuando se procura mantener a los que ya son clientes u obtener a los que ya son clientes de los competidores. Se trata de una actividad legítima y deseable en un régimen económico basado en la libertad de intercambio. Pero en su afán por tener éxito en esa actividad, algunas personas procuran hacerlo por medios ilícitos o desleales, lo que es reprimido por el Derecho, como forma de velar por la concurrencia libre y honesta”.⁹

Segundo o autor uruguaio, Siegbert Rippe:

“cuando se emplean ciertos medios para obtener el fin, cuando se desvía la clientela ajena y/o se usurpa la misma para establecer o

⁷ BITTAR, C. A. *Teoria e Prática da Concorrência Desleal*, p. 35.

⁸ COMPARATO, F. K. *Concorrência Desleal. Revista dos Tribunais*, n. 375, p.34.

⁹ LAMAS, M. D. *Derecho de Marcas En El Uruguay*, p. 198.

acrecentar la propia clientela en perjuicio de los concurrentes, com los medios engañosos, desleales, incorrectos, es cuando se puede hablar de concurrencia desleal. Cuando la concurrencia da lugar a abusos y excesos contrarios a la lealtad y buena fe que debe reinar en el comercio, en cuánto que la guerra a los concurrentes se hace por medio de maniobras indevidas perjudicando el derecho de los concurrentes, hay concurrencia desleal".¹⁰

O referido autor menciona no conceito acima três elementos que seriam necessários para se configurar o mencionado ato de concorrência desleal, a saber: em primeiro lugar, deverá haver um ato de concorrência, ou seja, um ato incorreto e suscetível de causar prejuízo ao competidor.

Para que se configure este ato, é necessário que, quem o realize e quem sejam os prejudicados, sejam concorrentes entre si, ou que possam sê-lo futuramente. Isto implica, na exclusão dos casos de comerciantes que atuem em áreas ou atividades totalmente diversas, sem nenhuma ligação entre si ou que mantenham uma distância relativa referentes a distintas porções do mercado. Além disso, também é necessário que o ato se realize, com a intenção de concorrência e não com outra intenção, ainda, que se ocasione um prejuízo, cuja reparação possa ser reclamada conforme os princípios gerais, é dizer que o ato pode influir sobre a clientela do outro, seja capitando ou desviando sua clientela, seja porque os produtos ou serviços são os mesmos ou por que satisfazem necessidades similares, ou ainda, porque o consumo de um supõe o abandono do consumo do outro.

Em terceiro lugar, é necessário que a conduta de quem realiza o ato, seja incorreta, desleal ou ilícita. Para o autor, deve-se atuar com dolo, mesmo que para outros não seja necessário demonstrar nem dolo nem culpa, bastando que se trate de atos contrários aos usos honestos do comércio.

Por último, é necessário que haja prejuízo ao competidor. Em algumas legislações, exige-se que tenha produzido um prejuízo efetivo, ao passo que em outras legislações, bastará a possibilidade de ocasionar um prejuízo para que se configure o ato de concorrência desleal.¹¹

José de Oliveira Ascensão, em sua obra *Concorrência Desleal*, arrola várias modalidades de atos relativos à falta de lealdade no comércio, baseadas em classificação que elaborou segundo os interesses, e prolongada numa especificação quanto ao conteúdo, resultando na enumeração de vários "tipos", dentre os quais, relacionados ao nosso trabalho que podemos citar:

"A - Lesão de Interesses de Concorrentes Determinados

I - Confusão, Violação de Sinais Distintivos

1 - Confusão

2 - Violação de sinais distintos

II - Exploração de Elementos Empresariais Alheios

1 - Exploração de prestações concorrenciais alheias

2 - Exploração do crédito alheio: referências não autorizadas

¹⁰ RIPPE, S. *La Concurrencia Desleal*, p. 29.

¹¹ RIPPE, S. *La Concurrencia Desleal*, p. 41 e seguintes

- 3 - Violação de segredos de negócios
- III - Agressão
- 1 - Denegrição
- 2 - Publicidade comparativa
- 3 - Testes
- 4 - Perturbação da atividade empresarial
- 5 - Desvio de dependentes e parceiros comerciais
- 6 - Corrupção de dependentes".¹²

Segundo Oliveira Ascensão, baseado no art. 212 do CPI português, tem-se a seguinte classificação dos atos de concorrência desleal:

1º Atos de aproveitamento:

São atos de aproveitamento de elementos empresariais alheios:

- todos os atos suscetíveis de criar confusão com o estabelecimento, os produtos, os serviços ou o crédito dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregado;

- as invocações ou referências não autorizadas, feitas com o fim de beneficiar do crédito ou reputação de um nome, estabelecimento ou marca alheios;

- a ilícita apropriação, utilização (mas não divulgação) dos segredos da indústria ou comércio de outrem.

2º atos de agressão:

Constituem atos de agressão a empresa alheia:

- as falsas afirmações feitas no exercício do comércio ou da indústria, com o fim de desacreditar o estabelecimento, os produtos, os serviços ou a reputação dos concorrentes";

- outros atos, na medida em que abrange a divulgação dos segredos de indústria ou comércio de outrem. Nesta categoria se inclui ainda a publicidade comparativa.

3º Atos de indução em erro:

Os atos de falsa apresentação própria revelam porque induzem o público em erro sobre a empresa ou os elementos desta.

- As falsas indicações de crédito ou reputação próprios;

- Os reclamos dolosos e as falsas descrições ou indicações sobre a natureza, qualidade e utilidade dos produtos e mercadorias;

- As falsas indicações de proveniência, de localidade, região ou território, de fábrica, oficina, propriedade ou estabelecimento, seja qual for o modo adotado.

4º Atos que atingem o mercado em si:

Categoria que corresponde àquilo que também chamamos de "meios de desorganização geral do mercado". São atos que lesam a leal concorrência, não

obstante não haver a ofensa direta de um consumidor nem a indução do público em erro. Por isso, melhor sealaria dos atos apenas lesivos do mercado; porque os atos de concorrência desleal das outras categorias podem também ser lesivos ao mercado.¹³

Outra interessante classificação, conferida à concorrência desleal, foi dada por Rotondi que, partindo da esfera jurídica violada, distinguiu duas categorias de atos de concorrência desleal:

"atti che "esercitano" la "loro influenza direttamente nell'azienda e sul suo avviamento operando cioè sulla sfera interna dell'azienda, ed atti che, senza esercitare la loro influenza direttamente sulla organizzazione aziendale, operino nella sfera esterna dell'azienda e cioè su quella che è, verremmo dire, la proiezione esterna dell'avviamento dell'azienda o la clientela, attuale o potenziale"¹⁴

Diante deste quadro, destacamos que a Convenção da União de Paris em seu artigo 10 *bis*, consagra o princípio da repressão aos atos de concorrência desleal, atribuindo-lhe também classificação, nos seguintes termos:

"1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União, proteção efetiva contra a concorrência desleal.

2) Constitui ato de concorrência desleal, **qualquer** ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3) Deverão proibir-se particularmente:

1º. Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

2º. As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

3º. As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias".(grifo nosso)

A matéria relacionada à concorrência desleal na Convenção de Paris impõe, no artigo 10 *bis* 1, que seja assegurada proteção efetiva contra a concorrência desleal aos nacionais de outros países da União, já o art. 10 *bis* 2 define a concorrência desleal e o art. 10 *bis* 3 tipifica as categorias de atos de concorrência desleal.

É importante salientar que, a despeito das classificações acima expostas, a concorrência desleal é sempre uma circunstância sujeita à prova, e que se incorporaram à legislação nacional duas disposições extremamente importantes para esclarecer o conceito do tema em estudo.

¹³ ASCENSÃO, J de O. *Concorrência Desleal*, p. 475 e 476.

¹⁴ ROTONDI, Mário. *Trattato de Diritto Dell' industria*, p. 491.

O primeiro, previsto no artigo 9, 3º. Que diz: os Estados-partes negarão as solicitações de registro de marcas que comprovadamente afetem direitos de terceiros e declaram nulos os registros de marca solicitadas de má fé que afetem comprovadamente direitos de terceiros. Em outras palavras, exige-se que o ato de concorrência desleal cause danos a terceiros.

O segundo, previsto no número 4º. do mesmo artigo, que incorpora como não registrável o signo que imite, ou reproduza, no todo ou em parte uma marca, que o solicitante, evidentemente, não podia desconhecer como pertencente a um titular estabelecido ou domiciliado em qualquer um dos Estados-partes e suscetíveis de causar confusão ou associação. Quer dizer que, ainda que não exista má fé, a imitação de signo alheio pertencente, por exemplo, a pessoa estabelecida ou domiciliada em outro país pertencente ao Mercosul, e capaz de causar confusão ou associação será passível de anulação se estiver registrada, ou denegado o pedido de registro, se ainda não concedido.

Modernamente, cabe destacar que os diferentes sistemas jurídicos evoluíram em direção a três principais regimes de repressão à concorrência desleal, dentre eles o regime do *commom law* de embasamento jurisprudencial; o regime do direito civil, em que se adota na ausência de legislação específica a teoria da responsabilidade civil, como ocorre na França; e por fim o regime de legislação específica implementado no Brasil, a exemplo do adotado na legislação alemã.

No Brasil, o Decreto-Lei 7.903/45 e a nova lei de marcas Lei 9.279/96 que o substituiu, enumera respectivamente nos artigos 189 e 195, duas e quatorze expressões tipológicas de atos ilícitos violadores da concorrência leal, o que de forma alguma esgota, nem abrange todas as possibilidades de práticas planejadas por maus empresários, ou agentes econômicos inspirados pela má fé, parasitas carentes de iniciativa própria e de criatividade, que preferem aproveitar-se dos esforços e resultados alheios de forma abusiva.

Na tentativa de abranger tudo que não for tipificado na aludida tipologia normatizada, a fim de aumentar seu alcance, dispõe-se como espécie de norma em branco, a definição contida no artigo 10 *bis* da Convenção de Paris, assim como, textos que permitem exegese e aplicações elásticas, como a que alude ao emprego de quaisquer “meios fraudulentos para o desvio da clientela”. Atingindo, assim, um maior alcance para poder resolver possíveis anomalias concorrenciais sofridas pelo empresário ou pelo consumidor.

No contexto internacional, a concorrência desleal tem a preocupação com a preservação da liberdade de circulação de mercadorias e da livre iniciativa que é abrangida principalmente nos sistemas da Multilateral Trade Organization - MTO, estruturada no Acordo de Marrakesh, reavivando o iniciado no GATT, em cujo contexto os seguintes Acordos Multilaterais foram concluídos e estão sendo nacionalmente implementados nos países signatários, bem como o Acordo sobre aspectos de propriedade intelectual relativos ao comércio - TRIPs.¹⁵

¹⁵ Sobre o tema ver BERGEL, S D. Disposiciones Generales y Principios básicos del Acuerdo TRIPs. In: *Propiedad Intelectual en el Gatt - Temas de Derecho Industrial y de La Competencia*, n.º 1, BERGEL, S.D. (coord).

¹⁶ ARIBONI, P. Concorrência Desleal. *Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual*, 1996.

No amplo mundo da repressão aos abusos praticados contra o consumidor no mercado, ensina Pietro Ariboni¹⁶ que em todas às normatizações disciplinatórias dos mercados comuns regionais: Nafta, Pacto Andino, Mercosul, Comunidade Européia e outros, incluem-se sempre capítulos referentes as medidas a serem adotadas por todos os Estados-membros, coibindo-se as anomalias detectadas quer no âmbito privado concorrencial (trustes, cartéis, monopólios), quer ao nível de governos (reserva de mercado, barreiras fiscais, protecionismos).

Na necessidade de estreitamento dos laços entre as nações e preservação dos livres mercados, multiplicam-se as iniciativas multilaterais para o estabelecimento de formas de colaboração para propiciar a obtenção de informações e a tomada de medidas repressivas contra os empresários inescrupulosos que desafiaram destruir a ordem econômica, enganando o consumidor.

Como expressão máxima do reconhecimento da necessidade de um sistema integrado de combate às ameaças, ao princípio do livre mercado, foi amplamente discutido junto à OMC o Código Internacional Antitruste como instrumento adicional do sistema OMC com revolucionário alcance para permitir ações repressivas de qualquer ato violatório.

Resumidamente, o panorama conceitual resulta claro que, a livre iniciativa e o livre mercado são os pólos da ordem econômica mundial onde gira o eixo da lealdade concorrencial. De modo que a análise do universo dos atos ilícitos, a concorrência desleal, pode ser posicionada como gênero de comportamento ilícito, manifestadas nas formas de: contrafação de marcas, violação de patentes, violação de segredos, desobediência à legislação específica, dentre outros.

Como podemos ver, a concorrência desleal tem enorme abrangência e nuclear importância para implementação de qualquer política econômica regional ou global, o que explica a ação da OMC para a determinação dos compromissos a serem aplicados internamente pelos Estados-membros, estabelecidos pelo TRIPs.

Passemos agora a analisá-la no âmbito de Direito de Marcas.

A Concorrência Desleal no âmbito do Direito de Marcas

O mundo empresarial apresenta, como um dos fenômenos mais significativos de nossos dias, a utilização de criações estéticas em produtos industriais, como forma de atração do consumidor por modelos e formas convidativas, que lhe chamam a atenção e conquistam sua preferência.¹⁷

Dentro do vasto universo de produtos disponíveis, as criações estéticas vêm contribuindo decisivamente na captação de clientela, bem como sua manutenção, o que segundo Carlos Alberto Bittar “transformaram-se em ricos e inesgotáveis mananciais de recursos certos e contínuos”.¹⁸

No aspecto jurídico, estas realizações estéticas que identificam o produ-

¹⁷ PANORAMA DA TECNOLOGIA. O Fantástico Mundo das marcas. Revista editada pelo Serviço de Comunicação Social do INPI, Ano VIII, n. 47, abril de 2001, p. 12.

¹⁸ BITTAR, Carlos Alberto e BITTAR FILHO, Carlos Alberto. *Tutela Dos Direitos da Personalidade e dos Direitos Autorais nas Atividades Empresariais*, p. 96.

to, integrando-se à sua imagem externa, tornam-se de grande expressão econômica,¹⁹ e, portanto, requerem proteção necessária para salvaguardar os interesses de seus titulares, a fim de que se evite que terceiros possam dela tirar proveito, confundindo o consumidor e causando distúrbios no mercado quanto aos concorrentes de produtos similares.

O direito de Propriedade Intelectual confere ao seu titular o poder de excluir outrem de explorar o objeto de que é titular de direito. Esta exclusividade demandada pelo direito industrial não é incompatível com os princípios do direito da concorrência. A questão é saber até onde a conduta será concorrencial ou anticoncorrencial. Na opinião de Antônio Fonseca, para refletir sobre o assunto é necessário começar pelos seus fundamentos.²⁰

O conceito de Propriedade Intelectual traz em si o sentido de propriedade²¹, revelado na noção de relação contratual entre os donos dos meios de produção e a sociedade como um todo. Nos termos do artigo 7 do TRIPs, a propriedade intelectual deve contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e dos usuários do conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

Segundo Fonseca,²² essa teoria da barganha social coloca a propriedade intelectual num contexto de perdas e ganhos para a sociedade e explica quatro pré-condições da proteção: encorajamento às atividades inventivas e de P&D, acesso a informações técnicas, prêmio às invenções ou obras bem sucedidas e incentivo à aplicação industrial ou atendimento a uma necessidade humana.

Tais requisitos descrevem uma dupla função de eficiência e bem-estar. Até onde esta função se realiza na prática é outra história.²³

A propriedade industrial surge no período da economia clássica, ou da concorrência perfeita, que logo se tornou uma exceção aos indesejados monopólios. Daí até hoje serem os destinatários dos benefícios da proteção decorrente do direito industrial, o inventor, o titular de marca e a sociedade consumidora, caracterizando um contrato social.

Entre nós, a concorrência além de permitida, é expressamente prevista em nosso direito que desempenha função de controle dos atos praticados por concorrentes quando da adoção de mecanismos eleitos para a conquista de clientela, ou seja, toda empresa busca uma posição de preferência aos olhos do consumidor.

Assim, as marcas despontam como sendo o único meio do qual dispõe o consumidor para conhecer o produto, e conforme a experiência pessoal com a mesma, repetir ou não a operação da compra daquele produto ou serviço que pas-

¹⁹ Neste sentido PFEITER, I. O Desafio de Criar Nomes e Desenvolver Marcas. *Gazeta Mercantil*. São Paulo, 07 de setembro de 1999, p. C-1 e Marketing Construí o Preço das Grandes Marcas. *Gazeta Mercantil*. São Paulo, 9 e 10 de outubro de 1999, p. C-1, do mesmo autor.

²⁰ FONSECA, A. Concorrência E Propriedade Intelectual. *Revista da ABPI*, n.36, Set./Out. 1998, p. 8

²¹ ROCHA, S. Empresas Disputam Nome na Justiça. *Gazeta Mercantil*. São Paulo, 14 a 20 de fevereiro de 2001, Caderno – Por Conta Própria, p. 13.

²² FONSECA, A. Concorrência E Propriedade Intelectual. *Revista da ABPI*, n.36, Set./Out. 1998, p.9.

sa a ser de sua confiança, grafado com um sinal reconhecível em meio a tantas opções expostas no mercado.

A proteção jurisdicional a este sinal distintivo, manifesta-se de maneira inegável, quando a propriedade imaterial torna-se objeto de cobiça de parcela dos empresários ávidos em “aproveitar” o sucesso alheio, através de expedientes informados pela concorrência desleal.

A proteção legal desses bens imateriais inclui, não somente a preservação do acervo valioso de seu legítimo titular que é um dos elementos do seu patrimônio, mas também para o próprio consumidor, que não poderá exercer o direito, com segurança, da livre escolha no momento da aquisição.

Neste contexto, surge a propriedade industrial como ramo do direito comercial que se ocupa da lealdade concorrencial, entendida de forma ampla, como a proibição do uso não autorizado de invenções, marcas (objeto do nosso estudo) e outros como, o desvio de clientela alheia por meio fraudulento. Sendo a repressão à concorrência desleal subjacente a todo o direito da propriedade industrial, conforme ensina Gabriel Leonardos:

“entende o legislador que determinados atos desleais, por infringirem direitos de propriedade ou de exclusividade assegurados pela lei, devem ser punidos de forma mais severa. Daí a justificação da regulamentação diversa dos crimes contra as patentes, marcas, etc., de um lado, e dos crimes de concorrência desleal *stricto sensu*, de outro.”²⁴

A concorrência desleal refere-se a práticas de negócios enganosos e injustos, no sentido de iludir os consumidores quanto ao dano que representam para uma das partes envolvidas no mesmo negócio.

A infração de marcas é uma hipótese mais contundente de concorrência desleal, pois nela o desvio de clientela se opera, na prática, quando se encontram à disposição do consumidor um produto original e outro contrafeito, ambos grafados com marcas de tal ordem semelhantes, como no caso de imitação servil, ou até mesmo iguais, como no caso de reprodução de marca, que induz a clientela a erro no momento da aquisição do produto, criando um estado de confusão em que o consumidor é posto em insegurança, na medida em que os expedientes adotados pelo concorrente desleal, levam este a crer que está adquirindo produto original quando na verdade trata-se do contrafeito.²⁵

Da mesma forma que, no direito antitruste, a proteção ao direito de marcas não tem como fim imediato a proteção do consumidor, isto é levado em consideração de forma indireta, tendo em vista que o risco de confusão ou associação perante o consumidor é, na maioria das vezes, o elemento essencial verificado na infração do direito de marcas.

²⁴ LEONARDOS, G. F. e ARIBONI, P. Repressão à Concorrência Desleal na Nova Lei: a Relação entre o Direito Antitruste e o Direito da Propriedade Industrial. *Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual*, 1996, p. 120.

²⁵ FARRRI Jr., H. O Artigo 189 do CPI - Uma Análise Crítica. *Revista da ABPI*, n.05, Set./Out. 1992.

A figura da deslealdade concorrencial no direito de marcas aparece quando o empresário honesto ou o consumidor forem prejudicados. Para João da Gama Cerqueira:

“sob a denominação genérica de concorrência desleal costumam os autores reunir uma grande variedade de atos contrários às boas normas de concorrência comercial, praticados, geralmente, com intuito de desviar de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes e suscetíveis de causar prejuízos”.²⁶

Carlos M. Freira ensina como funciona o registro da marca na legislação Uruguaia e a possibilidade de gerar engano.

“Del punto de vista marcario, el único alcance que puede darse a estos términos se refiere a que la marca a registrarse puerda inducir a engaño al público consumidor respecto a la procedencia de los productos. Se aplicaria este inciso en los casos en que se intentara el registro de una marca que aun siendo diferenciable de otra, pudiera hacer creer al público consumidor que los productos de un determinado comerciante corresponden a outro. En concreto se puede originar confusión en cuanto a la procedencia de los productos y una posible desviación de clientela motivada por este hecho”.²⁷

Segundo Lamas, a questão relevante a ser considerada quando tratamos da concorrência desleal no direito de marcas, reporta-nos, muitas vezes, à hipótese de pirataria de marcas. Ou nas palavras do autor, somente se contempla as hipóteses de concorrência desleal no direito de marcas, quando se intenta registrar uma marca notória alheia, em nome próprio, caso em que pode qualificar-se como pirataria de marca. Destaca como casos de pirataria marcaria, quando se solicita o registro de uma marca com a intenção de reclamar pagamento de seu legítimo dono; quando intente penetrar no mercado local (registro especulativo);²⁸ solicitação de registro com fito de conseguir outras vantagens como um acordo comercial vantajoso; solicitação de registro com o propósito de se obter exclusividade em importação de produtos estrangeiros; quando tem intenção de impedir o ingresso de mercadoria estrangeira, identificada com essa marca no mercado nacional ou, se busca impedir o desenvolvimento de serviço desenvolvido no exterior; registro de mesma marca para aplicá-la em produtos elaborados ou serviços oferecidos pelo titular do registro nacional, procurando aproveitar o prestígio que ganhou a marca no estrangeiro ou, registro de mesma marca para aplicar a produtos ou serviços de inferior qualidade, com o propósito de desacreditar a marca estrangeira; ou se de qualquer forma e com qualquer propósito, se busca gerar uma confusão com os produtos, serviços ou nomes comerciais de um terceiro.²⁹

²⁶ CERQUEIRA, J da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, p. 1.266.

²⁷ FREIRA, C. M. *Estudio sobre marcas de Fábrica y De Comercio en la República Oriental Del Uruguay*, p. 44.

²⁸ A este propósito, tivemos por diversas vezes, notícias de pessoas ou “empresas de fachada”, tanto no Uruguai como na Argentina que requeriam registros de marcas brasileiras conhecidas em nosso país e famosas, mas ainda não registradas nestes países do exterior, a fim de que quando houvesse a iniciativa de introduzir referida marca, nestes mercados, o titular tivesse de recomprá-la como ocorreu com a cervejaria Brahma.

²⁹ LAMAS, M. D. *Derecho de Marcas En El Uruguay*, p. 202.

Conclusão

A sociedade moderna, da era da globalização, vem assistindo há alguns anos, o surgimento de duas categorias de produtos: uns muito semelhantes aos já existentes no mercado tanto no que diz respeito aos invólucros ou embalagens, rótulos, como nas cores, expressões e disposições de letras e, ao mesmo tempo, outros produtos com diferenças de apresentação bem demarcadas, cujo intuito é mostrar sua total autonomia para com os similares a fim de afastá-los de qualquer acusação de concorrência desleal.³⁰

O tema é atual e fascinante como se observa diariamente pela mídia, porém, extremamente abrangente, tendo em vista a capacidade humana de engendrar meios ardilosos a procura da “imitação genial”, ou do “crime perfeito”, que acaba por trazer enormes prejuízos a indústria, ao comércio, ao consumidor e ao Estado que deixa de arrecadar milhões de reais anualmente aos seus cofres em impostos. A introdução de novos e competitivos produtos, quanto a arte de apresentar esses mesmos produtos, ao público consumidor, traz um importante elemento para o exercício da atividade empresarial, que é a criatividade de seu titular. Neste contexto, as diversas formas estéticas de que se vale o empresário para a divulgação e colocação do produto na praça, assumem relevância especial, de verdadeira aplicação da arte ao mundo dos negócios, com nomes sugestivos e coloridos próprios para atração e captação da clientela.

Esta gama de bens incorpóreos agrega a empresa como componente de seu respectivo aviamento um sobrevalor, que muitas vezes supera em muito o dos próprios bens materiais que é caso Coca-Cola ou da Nike com suas marcas.

O aviamento na concepção de Vivante é a expectativa de gerar lucros futuros fundados nas coisas corpóreas e nos direitos, especialmente no sortimento de mercadorias, no nome, na insígnia, que sirvam de reclamo aos velhos e aos novos clientes.³¹

A doutrina francesa fala do instituto do fundo de comércio, ou *fonds de commerce*, em que se agregam os bens, incorpóreo e corpóreo, como instrumentos que se utiliza o empresário para o exercício de suas atividades, objetivando gerar lucro. No âmbito dos elementos imateriais ou incorpóreos, destaca-se o direito do comerciante em usufruir da clientela, licitamente conquistada e inerentemente vinculada ao fundo de comércio, que para muitos, é o próprio aviamento de que falam os italianos.

Pelo exposto, pode-se observar o elevado grau de importância que passa a desempenhar, nos dias atuais, os bens imateriais (marcas) para empresa, na medida em que se tornam, elementos não só, de identificação e personificação do produto ou serviço à disposição da clientela frente aos demais, como também, fator

³⁰ Existem uma série de livros e estudos que procuram incentivar os empresários na criação de marcas inusitadas. Obviamente tais estudos demandaram tempo, investimento e muitas vezes a ajuda de um profissional especializado em *Marketing*, além do tempo para consagrar ou não a nova marca. Sobre o assunto ver: AAKER, D. *Marcas Brand Equit: gerenciando o valor da marca* e MARTINS, J.R. *Grandes Marcas Grandes Negócios*.

³¹ VIVANTE, C. *Trattato di Diritto Commerciale*, p.83.

de geração de lucro para o empresário e de acirramento da concorrência.

Trata-se de tema relevante e atual a ser melhor explorado e aprofundado pelos estudiosos do Direito Comercial no Brasil.

BIBLIOGRAFIA

AAKER, David. **Marcas brand equit: gerenciando o valor da marca**. Editora Negócio, São Paulo, 1998.

ARIBONI, Pietro. **Concorrência desleal**. Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, 1996.

ASCARELLI, Tullio. **Teoria della concorrenza e dei beni immateriali**. Dott A Giuffrè Editore, Milano, 1960.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência desleal**. Lisboa, Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, 2000.

BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e prática da concorrência desleal**. São Paulo, Saraiva, 1989.

BITTAR, Carlos Alberto e BITTAR FILHO, Carlos Alberto. **Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais**. São Paulo Editora Revistas dos Tribunais, 1993.

CARVALHO, Luiz A. de. **Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil**. Revista da ABPI, n.10, Jan./Fev. 1994.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial. Da propriedade industrial e do objeto dos direitos**. Vol. I, Parte I, Rio de Janeiro, Forense, 1946.

COMPARATO, F K. **Concorrência desleal**. Revista dos Tribunais, n. 375, p.34.

DUVAL, Hermano. **Concorrência desleal**. São Paulo, Saraiva, 1976.

FABBRI Jr., H. **O artigo 189 do CPI - uma análise crítica**. Revista da ABPI, n.05, Set./Out. 1992.

FONSECA, Antonio. **Concorrência e propriedade intelectual**. Revista da ABPI, n.36, Set./Out. 1998.

FREIRA, C. M. **Estudio sobre marcas de fábrica y de comercio en la República Oriental del Uruguay**.

LAMAS, Mario daniel. **Derecho de marcas en el Uruguay**. Barbat & Cikato, Montevideo, 1999.

LEONARDOS, Gabriel Francisco e ARIBONI, Pietro. **Repressão à concorrência desleal na nova lei: a relação entre o direito antitruste e o direito da propriedade industrial**. Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual. 1996.

MARTINS, J.R. **Grandes marcas grandes negócios**. Editora Negócio, São Paulo,

1997.

PANORAMA DA TECNOLOGIA. **O fantástico mundo das marcas.** Revista editada pelo Serviço de Comunicação Social do INPI, Ano VIII, n. 47, abril de 2001, p. 12.

PANORAMA DA TECNOLOGIA. **País terá suas primeiras denominações de origem.** Revista editada pelo Serviço de Comunicação Social do INPI, Ano VIII, n. 47, abril de 2001, p. 24.

ROCHA, Selma. **Empresas disputam nome na justiça.** Gazeta Mercantil. São Paulo, 14 a 20 de fevereiro de 2001, Caderno – Por Conta Própria.

ROTONDI, Mário. **Trattado de diritto dell' industria.** Milano, Dottor A Giuffrè, 1935.

SORDELLI, Luigi. **Studi di diritto industriale. Raccolti da remo franceschelli. La concorrenza sleale.** Milano Dott. A Giuffrè - Editore, 1955.

VIVANTE, Cesare. **Trattado di diritto commerciale.** Casa Editrice Dottor Francesco Villardi, Milano, 1914.