

A concorrência desleal, e sua vertente parasitária

Denis Borges Barbosa (agosto de 2011)

DA MORAL E DA EFICIÊNCIA.....	1
DA LIBERDADE DE CÓPIA COMO UM FUNDAMENTO GERAL DO DIREITO.....	4
UMA TEORIA DA CONCORRÊNCIA.....	5
Quando existe concorrência	7
Exercício livre de concorrência, mas a confusão é vedada	7
O uso livre não legitima a confusão ou associação quanto à fonte	8
Concorrência desleal na lei brasileira.....	9
Inexibibilidade de requisitos para concorrência desleal	10
IMPREVISIBILIDADES LÍCITAS	11
A concorrência através da própria eficiência.....	12
Conceito de deslealdade.....	13
UM PARÂMETRO CONCRETO E FACTUAL.....	14
Deslealdade, boa-fé, abuso de direito e atos excessivos	14
Concorrência desleal e consumidor	16
DA MODALIDADE ILÍCITA DO PARASITISMO	18
A imitação necessária e a confusiva.....	21
O livre e o necessário	22
A escolha do não-necessário no parasitismo	24
A jurisprudência recusando a cópia não-necessária	24
O engano por associação é desleal	28

Da moral e da eficiência

Diz Gama Cerqueira, num trecho tão conhecido:

A livre concorrência encontra, assim, os seus limites, primeiro, nos direitos alheios, depois, nos deveres do indivíduo para com a sociedade em que vive, e, finalmente, nos deveres da caridade. Ora, se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econômica, é evidente que não se tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência comercial e industrial, ou da concorrência econômica. Não é isso, porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse social. Os princípios em que se funda a teoria da repressão da concorrência desleal dominam todos os institutos da propriedade industrial, como o reverso moral da lei positiva, revelando-se, assim, sob mais este aspecto, a unidade desse ramo do direito.

A aliança da concorrência à moral é extremamente popular:

“Do exposto, resta evidente que a pretensão do apelante de utilizar o nome de domínio Airtonsenna.com.br, na rede mundial de computadores internet, sem a indispensável autorização da autora-apelada, encontra óbice não só na lei, mas também, nas regras de ordem ética e moral que devem necessariamente pautar as relações humanas e comerciais”. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 2ª Câmara Cível, Des. Sidney Mora, AC 0086382-5, DJ 29.03.2000.

"o sistema jurídico nacional, "deve ser interpretado e aplicado da tal forma que através dele possa ser preservado o princípio da boa-fé, para permitir o reconhecimento da eficácia e validade de relações obrigacionais assumidas e lisamente cumpridas, não podendo ser a parte surpreendida com alegações formalmente corretas, mas que se chocam com os princípios éticos, inspiradores do sistema.'Agravo nº 70013531694, Décima Nona Câmara Cível do TJRS, relator o Desembargador Mário José Gomes Pereira.

Em que pese o brilho de tal orientação, penso que ela não merece prosperar, porque na fase pós-positivista atravessada pelo direito pátrio, a doutrina contemporânea admite uma reaproximação entre direito e moral, ou seja, o operador jurídico, na sua tarefa hermenêutica, não deve se afastar das pautas éticas e axiológicas. E tanto isso é verdade que, entre os pilares principiológicos do novo Código Civil, não estão apenas a socialidade e a operabilidade, mas, sobretudo, a eticidade, cuja eficácia normativa preconiza a boa-fé nas relações travadas no âmbito privado. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 4ª Câmara Cível, Des. Catharina Barcellos, AC 030070038010, DJ 28.07.2009.

Este estudo, no entanto, vai buscar os fundamentos da Propriedade Intelectual numa outra perspectiva da noção de moral econômica: a de que a livre concorrência se funda numa visão de eficiência como uma regra de comportamento crucial.

Esse tema não nos é novo. Em palestra de 2002, dizíamos:

Qual é o valor econômico jurídico de qualquer propriedade intelectual, com exceção talvez da marca? É o conferir ao seu titular um tempo de vantagem na concorrência. Tempo esse que, no caso das patentes, é limitado à utilização de uma tecnologia específica, de uma tecnologia determinada, que não se confunde com o mercado onde essa tecnologia é exercida.

Dado esse valor, proteger e incentivar a pesquisa num contexto de competição, os vários métodos alternativos de fazer isso devem ser constantemente avaliados em face da sua eficiência. Qual é a eficiência? A eficiência social de conseguir mais pesquisa, mais desenvolvimento. Não é, na visão do nosso Fusca, necessariamente a capacidade de atender à doença africana. Não é, necessariamente, a capacidade de atender à necessidade do consumidor brasileiro. Por quê? A razão pela qual não se tem

pesquisa na África, não obstante a total cobertura das patentes na África, é porque não existe mercado para essa pesquisa. Não dá retorno o resultado da pesquisa, porque não há reutilização nessa patente.

Assim, o valor da patente, entre outros métodos de conseguir a vantagem competitiva, é incentivo à dinâmica, à velocidade e à diversidade da pesquisa.

O propósito dessa palestra é tentar extrair de vocês a percepção de que a propriedade industrial tem algum propósito de beneficiar o consumidor. É extrair de vocês a idéia de que a propriedade industrial tem alguma finalidade de atendimento às necessidades básicas da humanidade. A propriedade industrial tem, nesse FUSCA em que fomos colocados pelo contexto histórico, uma única finalidade: melhorar a competição dentro do próprio sistema capitalista. E, se ela não servir, se estiver, pelo contrário, criando monopólios dentro desse FUSCA, essa patente está sendo usada contra o seu valor intrínseco que é aumentar a competição.

Dr. Pontes de Miranda, um jurista clássico, famoso, antigo, enciclopédico e nunca lido, ao tratar de propriedade intelectual diz exatamente isso. E diz com todas as letras: “A propriedade intelectual não é feita para regular ou beneficiar o público, é feita para regular a competição”. E é essa a mensagem que passo sobre o valor da patente.

Nosso objetivo, ao retomar o tema, aqui, é de inserir a questão da eficiência como o elemento básico de avaliação do que é leal e desleal na concorrência.

Que eficiência será essa? Apenas para familiarizar o leitor com a discussão, sem nela pretendermos detalhar neste estudo, fazemos nossa referência de Claudio Lins de Vasconcelos ¹:

"O utilitarismo, escola de pensamento inaugurada por Jeremy Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill (1806-1873), se funda no princípio iluminista do bem-estar máximo. Transposta para o mundo do direito a teoria utilitarista defende que a norma jurídica deve ser utilizada para atingir o bem-estar comum. A sanção é, portanto, o complemento que torna a norma mais “eficiente”, o que deve ser compreendido em termos paretianos, indicando uma situação que beneficia ao menos uma pessoa sem com isso prejudicar qualquer outra pessoa.

Alerte-se para o fato de que, contrariamente ao que muitos críticos da doutrina utilitarista apontam, não se trata de buscar uma “média” positiva entre “beneficiados” e “prejudicados”, mas de buscar um resultado em que o conjunto nada perde; apenas

¹ VASCONCELOS, Cláudio Lins de, Sobre Feitiços e Feiticeiros: a “Cruzada da Retaliação” no Comércio Internacional, RevEL, Revista Eletrônica do IBPI, no. 3, p. 89, encontrada em <http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/c1cd349287c9c15affff802bfffff.pdf>

ganha. Note-se que entre as doutrinas kantiana e utilitarista há um importante ponto de confluência filosófica: o bem comum passa pela ausência de perdas individuais relevantes.

A diferença é que, em Kant, o foco está no passado, em um dever (portanto, “dívida”) moral original que se revela por meio de uma razão pura inatingível, talvez divina, mas certamente metafísica (porque inapreensível pela experiência); em Bentham/Mill, o foco está no futuro, em um destino moralmente virtuoso – o “bem-estar” – que também interessa à metafísica, porque atrelado à (ou a uma) moral, com a diferença de ser teoricamente atingível pela experiência.

Este é um ponto-chave na bipartição filosófica entre as tradições do common-law, mais utilitarista, e civil law, mais juspositivista. Ambas são, no entanto, marcadamente humanistas e igualmente modernas.”.

Da liberdade de cópia como um fundamento geral do direito

O inevitável começo de qualquer discussão quanto à imitação de bens no comércio é de que a cópia de bens e serviços de terceiros é em princípio livre. Assim dissemos no vol. I, Cap. I de nosso Tratado da Propriedade Intelectual ²:

Fica clara a subsistência de um direito natural à fruição do domínio público, indicado tanto pela filosofia clássica ³ como pela jurisprudência ⁴.

Assim, é crucial para o estudo da Propriedade Intelectual que se tenha em conta que – no dizer de Allan Rocha de Souza “a exclusividade é uma ilha num mar de uso livre das criações” ⁵. Nota José de Oliveira Ascensão ⁶:

“A mera apropriação ou desfrute de posições alheias não é suficiente para caracterizar a concorrência desleal. E os elementos empresariais alheios podem ser protegidos por um direito privativo ou não ser. (...) Se não são protegidos, há que se

² BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, Lumen Juris, 2010, Cap. I, [5] § 4 . - A eminência da produção de acesso livre: o domínio público.

³ [Nota do Original] ARISTÓTELES, Poética, parte IV: “First, the instinct of imitation is implanted in man from childhood, one difference between him and other animals being that he is the most imitative of living creatures, and through imitation learns his earliest lessons; and no less universal is the pleasure felt in things imitated.”

⁴ [Nota do Original] In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332, 1336 (C.C.P.A. 1982) (“[T]here exists a fundamental right to compete through imitation of a competitor’s product, which right can only be temporarily denied by the patent or copyright laws.”). “The defendant, on the other hand, may copy [the] plaintiff’s goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself as the plaintiff in their sale” “The efficient operation of the federal patent system depends upon substantially free trade in publicly known, unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy. Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989), O’connor, J., Relator, decisão unânime da Corte. “[t]o forbid copying would interfere with the federal policy, found in Art. I, § 8, cl. 8 of the Constitution and in the implementing federal statutes, of allowing free access to copy whatever the federal patent and copyright laws leave in the public domain.” Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U.S. 234, 237 (1964)

⁵ [Nota do Original] Palestra do Seminário Internacional sobre Direito Autoral - Fortaleza, de 26 a 28/11/2008.

⁶ [Nota do Original] José de Oliveira Ascensão, Concorrência Desleal, Coimbra: ed; Almedina, 2002, pp. 441/442.

ter em conta que o grande princípio é o da livre concorrência. E a livre concorrência leva a dizer que tudo que não é reservado é livre. A liberdade de concorrência implica que os elementos empresariais alheios possam ser aproveitados por qualquer um. O que significa que mesmo a cópia é um princípio livre. Para haver concorrência desleal tem de haver uma qualificadora específica que torne a imitação, em princípio livre, uma actividade proibida.

Que fique claro, assim, qual o regime normal e “natural” dos bens intelectuais: o da liberdade de uso por todos, sem que isso cause impacto na esfera de direito de seu criador ou titular. Apenas quando – excepcionalmente – haja exclusividade de uso conferida por lei ao criador ou titular, ou se tenha uma “qualificadora específica” que deflagre a concorrência desleal, pode-se vedar a apropriação ou desfrute de criações alheias.

E isso se dá por uma questão de eficiência social: quando se quer incentivar os *novos* investimento em criações, tecnologia, filmes, livros, jogos, novas plantas, institui-se uma exclusiva temporária, que veda a cópia. Ao fim do prazo de proteção, ou quando não foi solicitada ou não cabe a proteção, a economia precisa de criações livres para o uso de todos.

Assim é que em um acórdão seminal a Suprema Corte dos Estados Unidos se vinculou estritamente a capacidade de imitação dos produtos e serviços existentes no mercado à competitividade da economia capitalista como um todo:

Desde o princípio as leis federais de patentes incorporaram um balanço cuidadoso entre a necessidade de promover a inovação e o reconhecimento que imitação e aperfeiçoamento através de imitação são ambos necessários para a própria invenção e que constituem a verdadeira essência da vitalidade de uma economia competitiva (...) ⁷

Toda a missão do direito no plano da imitação não é, assim, vedar a cópia, mas exercer um balanceamento cuidadoso entre a eficiência da cópia e a eficiência de vedar a cópia, quando essa vedação exerce uma função social. E distinguir entre as duas hipóteses, segundo o que as normas jurídicas prescrevem, é toda a arte.

Uma teoria da concorrência

Num sistema jurídico em que haja *liberdade de iniciativa*, ou seja, acesso juridicamente livre à atividade econômica, e *livre concorrência*, ou seja, autolimitação do Estado em face da prática privada desta mesma atividade, surge um espaço de proliferação de interesses econômicos *sem condicionamento*

⁷ “From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself, and the very lifeblood of a competitive economy. (...)” *Bonito Boats v. Thunder Craft Boats*, 489 U.S. 141 (1989), in BARBOSA, Denis Borges, BARBOSA, Ana Beatriz Nunes, GRAU-KUNTZ, Karin, *A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais*, Lumen Juris, 2009.

primário de Direito ⁸. Determinado no contexto histórico da Revolução Francesa, estas liberdades têm reflexão direta no direito vigente ⁹.

Exercidos de forma razoável e compatível com a expectativa dos que ingressam e praticam a atividade econômica, não haverá intervenção do Estado, repressiva, modificativa ou de incentivo: um espaço menos de direito, que de liberdade ¹⁰.

No entanto, o mercado, onde se exerce a liberdade, não é um espaço natural ¹¹. Aqui, mais do que tudo, deve-se repelir a noção de que a intervenção do Estado, *inatural*, se exerce num espaço *natural* do mercado. É pressuposto de nosso estudo que esse espaço “livre”, amorfo e ilimitado, seja ele mesmo, condicionado pela ação do direito. O mercado, fora de toda ideologia, não é um mar, é uma piscina.

Como nota o STF, na voz de Eros Grau:

Assim é porque o mercado é uma *instituição jurídica*. Dizendo-o de modo mais preciso: *os mercados são instituições jurídicas*. A exposição de Natalino Irti é incisiva: o mercado não é uma instituição espontânea, natural – não é um *locus naturalis* – mas uma instituição que nasce graças a determinadas reformas institucionais, operando com fundamento em normas jurídicas que o regulam, o limitam, o conformam; é um *locus artificialis*. O fato é que, a deixarmos a economia de mercado desenvolver-se de acordo com as suas próprias leis, ela criaria grandes e permanentes males. ‘Por mais paradoxal que pareça – dizia Karl Polanyi – não eram apenas os seres humanos e os recursos naturais que tinham que ser protegidos contra os efeitos devastadores de um mercado auto-regulável, mas também a própria organização da produção capitalista.’ O mercado, anota ainda Irti, é uma *ordem*, no sentido de *regularidade e previsibilidade de comportamentos*, cujo funcionamento pressupõe a obediência, pelos agentes que nele atuam, de determinadas condutas. Essa uniformidade de condutas permite a cada um desses agentes desenvolver cálculos que irão informar as decisões a serem assumidas, de parte deles, no dinamismo do mercado ¹².

Aqui, nesta previsibilidade tutelada, que nasce a tutela da Propriedade Intelectual (desta vez, não exclusiva...) da chamada concorrência desleal.

⁸ Seguiremos aqui amplamente o exposto no nosso Tratado, vol. I, Cap. III, Uma Doutrina da Concorrência.

⁹ Lei de 2 e 17 de março de 1791: « il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon (...) ». Carta de 1988, art. 5o. XIII: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Art. 170. (...) observados os seguintes princípios: (...) IV - Livre Concorrência.

¹⁰ Julgou o Tribunal de Grande Instância de Estrasburgo em 17 de novembro de 1992: “Il faut rappeler qu'en matière commerciale la libre concurrence est de principe. Cette concurrence n'est répréhensible et dommageable qu'au cas où elle s'exercerait de façon déloyale”. Code de Propriété Intellectuelle, Litec, p. 3.

¹¹ Para uma revisão das várias noções de “mercado”, vide CAIXETA, Simone Letícia de Souza, Regime Jurídico da Concorrência, Juruá, 2004, p. 27 e seg.

¹² Supremo Tribunal Federal, ADIn nº 3.512/DF, voto condutor do acórdão, Min. Eros Grau. Essa preciosa intuição da natureza construtiva do mercado, devida a Irti, se encontra na coluna dorsal da importante tese doutoral de Martha Torres-Schaub, Essai sur la Construction Juridique de la Catégorie de Marché, LGDJ., Paris, 2002.

Como veremos a *deslealdade* se manifesta aos sentidos simplesmente como uma imprevisibilidade de comportamento concorrencial.

Quando existe concorrência

Há concorrência quando distintos agentes econômicos disputam a entrada, manutenção ou predomínio num mercado, definido por serviços ou produtos que sejam iguais ou – do ponto de vista do consumidor - substituíveis entre si; definido ainda pela efetividade ¹³ dessa disputa num espaço geográfico e temporal determinado.

Os termos da concorrência – mais aguerrida, cavalheiresca, colaborativa, brutal – são fatores essenciais para definição da escolha do campo de investimento. Cada competidor, ao escolher vender vestuário - e não defensivos agrícolas - desenvolve uma expectativa razoável de receita futura levando em conta não só a demanda e os preços, mas também, o padrão de comportamento que seus concorrentes vem praticando usualmente.

Na tutela da concorrência desleal não se protege a *universitas rerum* do estabelecimento, nem a idéia organizativa da empresa como se fossem propriedades ou quase-propriedades, mas exatamente como a expectativa razoável de um padrão de competição.

É o que enfatiza Tulio Ascarelli, num trecho que, em tudo, concordamos¹⁴:

el interés tutelado es precisamente el de la lealtad de la concurrencia en relación con la probabilidad de aquella ganancia que corresponde al ejercicio de la actividad frente a terceros en régimen de (leal) concurrencia.

(...) Lo que la represión de la concurrencia desleal quiere tutelar no es en absoluto el aviamiento o la clientela como caza reservada; es la probabilidad para quien explota la empresa de conseguir aquellos resultados económicos que pueden derivarle del desarrollo de su actividad en régimen de libre concurrencia (...).

O que venha a ser *lealdade* ou *deslealdade* na concorrência resulta da conformidade ou não do comportamento do competidor ao padrão esperado. Assim, não se apura só o *dolo* do competidor – especialmente no caso de um crime de concorrência desleal – mas a existência de *deslealdade*.

Exercício livre de concorrência, mas a confusão é vedada

Em um país em que a livre iniciativa é prevista na Constituição no seu artigo 1º, IV e a livre concorrência é prevista em seu artigo 170, IV, o mercado aprova e estimula a concorrência entre empresas ¹⁵.

13 Ou, do âmbito do Direito Público da Concorrência, da potencialidade dessa disputa, levando em conta as eventuais barreiras de entrada (concorrência virtual).

14 Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Imateriales, Barcelona, p. 172.

Assim, não se entenda que seria proibido o aproveitamento de ideias e criações de forma de terceiros, fora do âmbito da proteção de direitos exclusivos. Ao contrário, é livre a utilização das contribuições de todos ao conhecimento comum, salvo se consideramos a existência de direitos exclusivos.

Assim, não há rejeição, no nosso direito, para o uso - mesmo comercial - de qualquer criação que não esteja restrito por alguma norma jurídica explícita. Essa liberdade ocorre tanto *depois* da concessão e expiração de uma exclusiva temporária, quando essa não se aplique porque o Direito não prevê exclusivas, ou ainda quando o titular deixou de tomar as medidas legais para evitar que sua criação caísse em domínio comum .

Como veremos abaixo, é antijurídico, e odioso ao nosso sistema constitucional, a doutrina de que o aproveitamento de criações em livre utilização presuma autorização ou restituição de enriquecimento. Por mais que tal entendimento aproveite certos interesses econômicos, a ideia de que não há liberdade de uso, quando esse uso não é vedado pelo direito, é simplesmente um atentado às liberdades civis.

O uso livre não legitima a confusão ou associação quanto à fonte

Assim, o nosso sistema prevê plena liberdade de uso das criações, salvo quando a norma jurídica institua uma regra de proibição. Assim se estimula a produção e a livre iniciativa, e se repelem as restrições e monopólios injustos e descabidos.

Mas nada justifica a *confusão* na concorrência, que faça o consumidor ou terceiro tomar os produtos de uma pessoa pelos produtos de outra. Já disse a Suprema Corte dos Estados Unidos que – se não existe patente ou outro direito exclusivo – o réu pode copiar os bens do autor até o mínimo detalhe – mas não pode criar confusão na percepção do público quanto à origem dos bens.¹⁶

Mais uma vez, remontando à segunda edição de nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual:

Como regra, nestes casos **o que cabe repressão é ao risco de confusão ou denigração**, e não a proteção substantiva da criação tecnológica, do signo distintivo, ou da criação intelectual em si mesma.

Só não se pode exercer, em particular, a tutela da concorrência desleal em situações em que a própria Constituição veda a constituição de interesses, como no caso de patentes extintas, ou

15 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado – Tomo XVII. Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, p. 268

16 O'Connor, J., Relator, decisão unânime da Corte. Do próprio acórdão citado acima: "The defendant, on the other hand, may copy [the] plaintiff's goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself as the plaintiff in their sale". *Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 157 (1989) [quoting *Crescent Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co.*, 247 F. 299, 301 (2d Cir. 1917) (L. Hand, J.)]

direitos autorais no domínio público, onde – acima de qualquer interesse privado de concorrência – existe um interesse público na circulação e uso livre das informações tecnológicas e das criações estéticas. Neste caso, o interesse público impera, mesmo porque o interesse privado já foi plenamente satisfeito, segundo o balanceamento de interesses sancionado constitucionalmente.

Concorrência desleal na lei brasileira

Tanto na esfera do Direito Internacional¹⁷, como na lei interna, a concorrência tem merecido atenção específica como fundamento da propriedade intelectual. Sem previsão no art. 5º, XXIX, que trata da propriedade industrial, a proteção contra a concorrência desleal pode, no entanto, encontrar abrigo no princípio do art. 170, IV, da Carta que considera base da atividade econômica a *livre concorrência*.

Na LPI de 96, não obstante não termos expressamente na lei a definição do que seja concorrência desleal, consta do artigo 195 da lei a proteção contra os crimes de concorrência desleal, notando, no pertinente:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

No âmbito civil, a definição está:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, *tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.*

A elaboração jurisprudencial tem desenhado os exatos termos desta tutela da concorrência leal como um objeto singular de direito, nem pessoal, nem direito real, mas uma figura *sui generis*¹⁸. Voltemos à decisão crucial do STF:

17 Para a Convenção da União de Paris, em seu artigo 10 bis, concorrência desleal é todo ato de concorrência contrário às práticas honestas comercial ou industrial. Esta convenção determina que deverá (sic) proibir-se particularmente: Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 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. O TRIPS em seu artigo 39 também prevê esta proteção.

18 Quanto à Concorrência Desleal, vide Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vol. 17, p.282 e seg.; Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, Forense, 1952, Heleno Fragoso, Lições de Direito Penal, Forense, 9a. Ed., 1989, Parte Especial, I/620; Tinoco Soares, Crimes contra a Propriedade Industrial e de Concorrência Desleal, Ed. RT, 1980; Magalhães Noronha, Direito Penal, Saraiva, 1961, vol. 3, p. 45; Silva Franco et alii, Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. RT, 5a. Edição, Vol. II, p. 1456-1463; Hermano Duval, Concorrência Desleal, Ed. Borsoi; Tavares Paes, Ação de Concorrência Desleal, Saraiva, 1986 e Da

Supremo Tribunal Federal

A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da proibição profissional. Excedidos esses limites surge a CONCORRÊNCIA DESLEAL...

Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente PATENTES ou SINAIS DISTINTIVOS REGISTRADOS". (R.T.J.56/ 453-5).

O Supremo Tribunal Federal examina a matéria da lealdade na concorrência a partir da noção de *liberdade*, ecoando, assim, o princípio do art. 170, IV, da Carta. É nos confins dessa liberdade, na liberdade alheia de também concorrer, que se desenha a tutela da concorrência leal. Presume-se que cada concorrente haja em *um exercício legal e honesto do direito próprio*, entendendo-se como tal *o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios*¹⁹.

Assim, não é a lei que define os limites da concorrência, mas as práticas, localizadas no tempo, no lugar e no mercado específico, dos demais concorrentes, que vão precisar o que é lícito ou ilícito. Quando cada concorrente entra em um mercado específico, encontra aí certos padrões de concorrência, mais ou menos agressivos, que vão definir sua margem de risco. Embora tais padrões possam alterar-se com o tempo, ou conforme o lugar, há padrões esperados e padrões inaceitáveis de concorrência. Dentro de tais padrões, pode-se formular uma *expectativa razoável de receita futura*.

O direito tutela tal expectativa, mesmo que inexistam patentes, registro de marcas, ou obra literária ou estética protegidas.

Inexibibilidade de requisitos para concorrência desleal

Um bem incorpóreo, por sim mesmo, nunca é protegido pelos mecanismos da concorrência desleal. O que se tutela, como se verá, é a posição concorrencial de quem se utiliza, com exclusividade de fato, ou sem nenhuma exclusividade, mesmo de fato, de bens, incorpóreos, informações, ou quaisquer outros itens de interesse concorrencial.

Assim, não se exige qualquer requisito jurídico direto para que essa utilização de bens ou outros itens receba o influxo da proteção da concorrência leal. A criação técnica útil para fabricar e vender certo produto pode ser completamente desprovida de novidade ou atividade inventiva. O

concorrência do Alienante do estabelecimento comercial, Saraiva, 1980; Waldemar Ferreira, Tratado de Direito Comercial, Saraiva, 1961, v. 3.

19 Conselho Federal de Medicina. Registro nº 00149 - CFM/C : 18.93 315.91. Rel: Cons. Wilson Cleto de Medeiros. D.O.U. 23/JUN/94 Seção I pag. 9345. Ementa: Constitui falta ética a prática comprovada de concorrência desleal.

que importa é a posição concorrencial de fato, que permita uma expectativa razoável de receita.

As várias formas de originalidade – e de novidade – são exigências singulares para o reconhecimento de *direitos exclusivos*. O valor protegido na concorrência desleal é simplesmente o comportamento leal dos concorrentes. O exemplo proverbial da história do direito é o dispositivo da primeira lei portuguesa, que vedava o concorrente pintar sua loja da mesma cor que a do outro, para não confundir o público.

Qualquer objeto, velho ou novo, original ou não, que sirva para falsear os termos da concorrência, no dizer do art. 209 do CPI/96, como atos “tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio” é suscetível de sanção.

Assim, uma vez mais: não se exige originalidade, novidade, etc. para proteção através da concorrência desleal.

Imprevisibilidades lícitas

Como já enfatizamos, é desleal o comportamento imprevisível do concorrente; o que foge do *padrão de mercado*, como nota o Acórdão do STF mencionado. A deslealdade é uma desordem, a violação de “uma *ordem*, no sentido de *regularidade e previsibilidade de comportamentos*”.

Há determinadas causas de risco empresarial que são funcionais e admitidas pelo direito. Não há “deslealdade” quando a lesão na concorrência deriva de uma dessas causas.

A primeira causa é o simples risco empresarial num contexto concorrencial estável. Todo o incentivo constitucional à livre iniciativa corresponde à perspectiva utilitarista de que o exercício dessa liberdade conduz a satisfação do interesse público de uma economia eficiente, em que a atribuição darwinista entre competidores eliminaria os menos capazes. Isso, mais do que alguma garantia *natural* do exercício de vocações e trabalho, justifica a escolha da CF88 em colocar essa liberdade no capítulo inicial do seu texto. A jurisprudência citada, ao consagrar o *dolus bonus* – a intenção direta de superar e até alijar um agente econômico menos eficiente – como compatível com o direito e com os interesses constitucionalmente tutelados.

A segunda causa é a manipulação das vantagens concorrenciais através de mudanças no paradigma concorrencial, por meio da inovação, dinâmica, organização, mudanças de objetivo, etc. Todos esses fenômenos atendem à necessidade de *desenvolvimento*, inscrita no art. 3º da Constituição como um direito fundamental (vide o Cap. II [2] §2). A mutação do espaço concorrencial que atenda esses pressupostos é *funcionalmente* conforme com o Direito.

Assim é que ao conceito de *deslealdade* como imprevisibilidade deve ser acrescido os requisitos positivos de que não é ilícita a imprevisibilidade decorrente do risco natural do negócio, como também não é a resultante de mutações do paradigma concorrencial por meio de inovação, em suas várias formas técnicas, de mercado e de organização.

Essas hipóteses em que a imprevisibilidade não é ilícita é iluminada pela noção de *concorrência com base na eficiência própria*, que passaremos a analisar.

A concorrência através da própria eficiência

Essa noção do que é imprevisível, mas consagrado pelo direito, encontra uma excepcional construção pela doutrina alemã desde os anos 50, com a aplicação do conceito de *concorrência pelas próprias prestações*, ou *pela própria eficiência*.

Assim, quem concorre criando barreiras aos seus competidores, ou iludindo o público quanto à origem de produtos e de serviços, não usa da sua própria eficiência. Em vez de copiar o que é indispensável para conseguir uma produção eficiente, e evitar a ilusão do consumidor mediante exploração de imagem ou prestígio alheio, é desleal.

Assim teceu a doutrina e jurisprudência europeia:

La imitación sistemática se desarrolla en el marco del principio de competencia por las prestaciones ("Leistungswettbewerbsprinzip"). (...) El principio de competencia por las propias prestaciones tiene su origen en la Ley alemana de signos distintivos de 1874 (WZG), (...) al señalar que los agentes económicos deben organizar y promover su actividad de competencia con medios basados en las propias prestaciones, tales como precio, calidad, atención al cliente, servicio de mantenimiento, etc. ("Leistungswettbewerb"). Frente a la competencia basada en las propias prestaciones, contraponen el citado autor la competencia basada en los obstáculos ("Behinderungswettbewerb"), esencialmente ilícita, puesto que supone el desarrollo de una actividad de mercado mediante la cual sólo se pretende eliminar a los competidores.

(...) Existe consenso doctrinal en cuanto a que las leales relaciones de mercado, en general, han de amoldarse al principio de competencia por las prestaciones, también denominado principio de equivalencia, de eficiencia o de acción, que en términos competitivos significa que "(...) será culpable de competencia desleal aquel que, en la actividad económica, sin proveer él mismo una prestación. equivalente, introduce los medios destinados o de naturaleza capaz de impedir a otro el libre juego de la concurrencia, o de excluir del campo de la concurrencia, o de asegurarse a sí mismo una ventaja sobre otro"²⁰

²⁰ PÉREZ, Eva Domínguez. Competencia Desleal a Través de Actos de Imitación Sistemática. Espanha, Navarra. Ed.: Thomson Aranzadi. 2003. p. 121-127.

Isso porque a base da licitude da concorrência é a erosão dos interesses alheios através da eficiência própria. Assim, o dano causado no concorrente, voluntariamente, é um *dolus bonus*, que aproveita a sociedade. Que vença o melhor, mesmo perdendo, e perecendo, os ineficientes.

(...) . A concorrência é própria do regime de economia de mercado. A disputa entre empresas é consequência natural. O exagero é tônica dos anúncios comerciais e industriais. Nenhuma censura, inexistindo desvirtuamento da qualidade da coisa ou prestação de serviços. Os romanos, há séculos, divisaram o *dolus bonus*.(...). Superior Tribunal de Justiça Recurso Ordinário em habeas corpus: 0003831 ano:94 RJ turma:06. Julgado: 13.09.1994 DJ de 28.11.1994 pg. 32641

E assim enuncia a doutrina europeia ²¹:

De otra parte, es necesario recordar que la esencia o fundamento que subyace en todo mercado es la "ducha competitiva", es decir, es componente esencial a todo mercado la pugna por alcanzar metas que superen a las del resto de operadores del sector, metas que se concretan, en definitiva, en la aspiración de todo operador por alcanzar un volumen de ventas superior al resto de competidores. Es precisamente esa pugna por obtener posiciones competitivas superiores a las del resto de competidores, lo que caracteriza al mercado de libre competencia, y que provoca, entre otras cosas, la necesidad de mejora en los servicios y prestaciones ofertados en el mercado por el operador, mejora que puede referirse a una pluralidad de circunstancias (precio, calidad, presentación de productos, servicio post-venta, asistencia técnica, etc.)

En este sentido, es una idea unánimemente admitida en la doctrina, que "la forma normal de competencia es la competencia en base a las propias prestaciones", al ser la forma competitiva que permite al potencial consumidor una actividad comparativa, con el objeto de obtener una decisión que ponga fin al proceso de selección de mercado; sólo en la medida en que el consumidor pueda realizar una actividad de comparación de prestaciones del mismo tipo ofertadas en el mercado (precio, calidad, características de las prestaciones, etc., podrá decidir libremente, dando cumplimiento con ello al papel de árbitro que está llamado a desempeñar el consumidor en el moderno Derecho de la Competencia.

Conceito de deslealdade

Assim, para os propósitos desta análise, a *deslealdade* concorrencial é o comportamento imprevisível do agente econômico, segundo o parâmetro das informações de acesso comum a todos os agentes, excetuado o exercício

²¹ Idem, Eadem. Estamos plenamente cientes de que a doutrina europeia em geral não soma o princípio da concorrência fundada na eficiência própria com o da imprevisibilidade de Irti. Este parecerista, no entanto, o faz, atento para o fato de que, como diz a autora citada, "se trata de un principio de contornos amplios e imprecisos", para cuja eficácia o conceito de imprevisibilidade em muito ajuda.

normal da atrição concorrencial, e as mutações do contexto concorrencial resultantes da inovação.

Um parâmetro concreto e factual

Para que se configure *deslealdade* na concorrência o parâmetro não é legal, mas fático. É preciso que os atos de concorrência sejam contrários aos “usos honestos em matéria industrial ou comercial” (Convenção de Paris, art. 10-bis) ou a “práticas comerciais honestas” (TRIPs, art. 39) - sempre apurados segundo o contexto fático de cada mercado, em cada lugar, em cada tempo. Os textos internacionais fixam parâmetros básicos para o que seja, em princípio, desleal, mas, em cada caso, a ponderação do ilícito será feita contextualmente.

Destes “parâmetros mínimos” indicativos, se notam os *atos confusórios*, as *falsas alegações de caráter denigratório*, as indicações ou alegações *suscetíveis de induzir o público a erro* (Convenção de Paris), violação ao contrato, abuso de confiança, indução à infração, e a obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligência, que a obtenção dessa informação envolvia práticas comerciais desonestas (TRIPs).

As leis nacionais assimilam tais indicações dos textos convencionais, fixando frequentemente alguns deles como ilícitos penais, e outros como ilícitos simplesmente civis, mas em geral ²² remetendo à noção contextual de “práticas honestas” e avaliando o contexto internacionalmente, nacionalmente ou localmente, conforme o mercado pertinente.

O parâmetro legal, assim, é a expectativa objetiva de um *standard* de competição num mercado determinado, o qual fixa o risco esperado de fricção concorrencial.

Deslealdade, boa-fé, abuso de direito e atos excessivos

Note-se aqui, neste ponto crucial para o entendimento da noção de concorrência desleal, que a deslealdade não se identifica com a boa-fé subjetiva²³, nem exatamente com aquilo que, no Direito do Consumidor, se denomina boa-fé objetiva ²⁴.

22 Em alguns sistemas jurídicos, como no alemão, entende-se o ilícito privado de concorrência como a transgressão de parâmetros abstratos, de cunho legal.

23 A boa-fé subjetiva supõe uma intenção de não provocar um dano ao próximo. O oposto da boa-fé subjetiva seria a má-fé, a vontade de causar dano ao outro.

24 A boa-fé objetiva (acolhida especificamente na parte contratual do novo código civil) impõe às pessoas pertinentes uma conduta de acordo com os ideais de honestidade e lealdade, não se resumindo à intenção do agente; o dever de agir se ajusta a modelo de conduta social. No entanto esse dever, se é objetivo, é, no entanto, abstrato, não referido, como no caso da concorrência desleal, a uma situação objetiva, que é a expectativa de comportamento numa situação concreta de concorrência. Diz MATEO JÚNIOR, Ramon, A função social e o princípio da boa-fé objetiva nos contratos do novo código civil, encontrado em <<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2786>>, visitado em 2/7/02: “Na concretização desses princípios o magistrado irá guiar-se pela retidão de caráter, honradez e honestidade, que expressam a probidade que todo cidadão deve portar no trato de seus negócios. São conceitos abstratos, mas neles se pode visualizar o que podemos chamar de mínimo ético, patamar onde o Juiz deve lastrear sua decisão”.

A palavra desleal no termo *concorrência desleal* não pode ser entendida como concorrência moralmente aceita. Alguns atos de concorrência, apesar de nem sempre serem “moralmente” aceitos, podem ser lícitos ²⁵, de acordo com as regras do mercado em que se atua.

A contextualidade e concretude do que é “leal” ou “desleal” é um elemento básico da tutela da concorrência desleal. O que se leva em conta não é a abstração da boa-fé objetiva, mas a materialidade da expectativa do investidor em face de padrões de comportamento dos concorrentes:

el código no a hecho referencia a una valoración general y abstracta, sino a la valoración que se da en determinado período (y que por lo demás podrá ser entre nosotros diversa de la de otros países), en relación con una efectiva, y por ello históricamente variable valoración social, traducida en una practica efectivamente observada en términos generales, en relación con las que el juez será después llamado a valorar el acto concretamente realizado ²⁶

A deslealdade pode ocorrer, por exemplo:

- pelo não cumprimento, pelas caudatárias, dos requisitos regulatórios, trabalhistas, e tributários (deslealdade por evasão às obrigações gerais dos agentes econômicos);
- pelos instrumentos de *confusão do consumidor*; e por
- deslealdade por diluição e enfraquecimento dos mercados de prestígio.

Com efeito, como analisa magistralmente Paul Roubier ²⁷, não ocorre, em tal deslealdade, sequer um *abuso de direito*, eis que a liberdade civil não é um

25 MIRANDA. Pontes de. Tratado de direito privado – Tomo XVII. Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, p. 268 e p. 271: “A princípio exagerou-se o elemento moral na luta contra a concorrência desleal, nas próprias definições aludia-se a meios contrários à ética, meios que a retidão moral ou a honestidade reprovam. Depois só se viu o que na concorrência desleal o que se via na maioria de seus casos: o aproveitamento de vantagens oriunda de reputação que outrem granjeara para si ou o desvio dessas vantagens. Tudo se circunscrevia à clientela. ... A atitude que tentou ver na clientela o valor econômico, o bem incorpóreo, que os atos de concorrência desleal ofendem, seduziu, por muito tempo, os investigadores. Mas, com isso, desatender-se-ia a que: a) seria absurdo considerar-se ato reprimível de concorrência desleal qualquer ato de desvio de clientela (eliminar-se-ia, potencialmente, a livre concorrência, e a concorrência desleal, em sua própria definição, supõe haver concorrência, que, em alguns atos, se qualifique como desleal); b) para se considerar a clientela como indesviável, legitimamente, pêlos atos de concorrência, se teria de considerar violado algum direito sobre ela; c) quando, no art. 178, III, se tratou do desvio de clientela, só se considerou ato de concorrência desleal o que consiste em emprego de “meio fraudulento”. O que se passou no desenvolvimento da técnica da repressão penal e privatística da concorrência desleal parece-se com o que se deu em campo similar: o das lutas corporais, em suas muitas variantes. Tinha-se de partir do princípio de permissão da luta. Aos poucos, foram-se anotando os passes e golpes que se haviam de proibir, para que a luta não chegasse aos extremos. O desvio de clientela é apenas um dos casos de concorrência desleal, razão por que o art. 178 do Decreto-lei n. 7.903 só lhe dedicou um dos seus incisos, o inciso III (“emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”). Tão-pouco, todos os casos do art. 178, parágrafo único, cabem no conceito de ofensa ou desvio de clientela. A clientela é valor, mas valor que flutua, que se vai, que pode voltar. Seria difícil criar-se direito real à clientela ou sobre a clientela. Se o pássaro caiu na gaiola, pertence ao dono da gaiola, porque era *rés nullius*, mas, fugindo, sem que o dono da gaiola o pegue, volta a ser *rés nullius*. A clientela é mais transitória que o pássaro, ou o peixe que entra e sai da piscina. A clientela pode ser protegida pela lei contra atos desleais ou por negócio jurídico. Ainda quando não se pode construir, ou a lei não construiu direito real sobre bem corpóreo ou incorpóreo, a ofensa ao bem corpóreo ou incorpóreo, se ela se reflete na esfera jurídica de outrem, é ato ilícito”.

26 ASCARELLI, Tulio, Teoría de la Concurrencia..., op. Cit.

27 Op. cit, p. 526.

direito, estipulado e contido nas lides da lei, mas um poder de ação cujas regras estão no costume, ou “nos hábitos honestos do comércio”. Roubier define a natureza da deslealdade como a de um *ato excessivo* no exercício de uma liberdade:

On part, en somme, de cette idée qu'il y a une conduite normale et une conduite anormale, que ce qui dépasse le volume ordinaire du droit doit être condamné ; (...) celui que fait usage de sa liberté d'une manière excessive, c'est-à-dire non conforme aux usages, transgresse un devoir social, c'est-à-dire un devoir que résulte des mœurs et des usages, et qui est issu naturellement de la vie en société.²⁸

Dos exemplos que suscita Roubier, é particularmente interessante o que deriva dos direitos de vizinhança – deve-se suportar o usual, o esperado, mas não o inesperado e o excessivo.

Tulio Ascarelli, analisando o direito italiano, insiste, porém, que se terá, lá, um *direito subjetivo* (ou mais precisamente, uma *potestas*), que se exerce sem se levar em conta qualquer dolo, culpa ou subjetividade do concorrente, quando se tratar de tutela proibitória²⁹. Apenas para a indenização se levariam em conta os elementos subjetivos. Outras jurisdições têm enfatizado a noção de deslealdade como os limites à liberdade do comércio³⁰.

Quando há cópia servil ou imitação intencional, sistemática, no sentido de Oliveira Ascensão³¹, a livre concorrência saudável prevista na Constituição deixa de existir e passa a configurar ato concorrência de desleal.³²

Concorrência desleal e consumidor

A legislação brasileira prevê, no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), Art. 4º e incisos, os princípios da Política Nacional de Relações de Consumo.

28 Op. cit. P. 529.

29 Op. Cit, p. 160.

30 Vide Suprema Corte dos Estados Unidos: "The necessity of good faith and honest, fair dealing, is the very life and spirit of the commercial world." *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470, 481-82 (1974) (quoting *National Tube Co. v. Eastern Tube Co.*, 3 Ohio C.C. (n.s.) at 462). See also *E.I. duPont deNemours & Co. v. Christopher*, 431 F.2d 1012, 1016 (5th Cir. 1970) ("[o]ur devotion to free wheeling industrial competition must not force us into accepting the law of the jungle as the standard of morality expected in our commercial relations."), cert. denied, 400 U.S. 1024 (1971). See generally *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470, 481 ("The maintenance of standards of commercial ethics and the encouragement of invention are the broadly stated policies behind trade secret law.").

31 Op. Cit, p. 440-441.

32 "Accettata questa impostazione (che lo e ormai pacificamente) se ne trasse la necessaria conseguenza che doveva ritenersi vietata dalla norma soltanto l'imitazione delle parti appariscenti, esterne del prodotto, perche solo l'imitazione di esse, appunto, poteva ingenerare confusione in chi guardasse il prodotto stesso. E per contro si giunse ad escludere che potesse qualificarsi come imitazione servile illecita quella delle parti interne e strutturali, data l'assenza di un effetto confusorio. E l'indifferenza, sotto il profilo che qui interessa, delle parti appunto interne e strutturali venne ribadita con l'affermazione che in presenza di un'imitazione delle forme esterne capace di produrre confondibilità, l'illecito non fosse escluso dalla diversità delle parti interne. Questo risultato interpretativo puà ritenersi solidamente acquisito, anche se si presenta ancora, di quando in quando, qualche sporadica decisione giurisprudenziale che, non contestando ma semplicemente ignorando l'inoppugnabile ragionamento interpretativo appena riferito, qualifica come imitazione servile illecita anche l'imitazione di elementi strutturali: decisioni probabilmente provocate dal fatto che l'imitazione in genere urta la sensibilità di molti, ma sicuramente non accettabili dai punto di vista giuridico". VANZETTI, Adriano e Vincenzo di Cataldo. *Manuale Di Diritto Industriale*. Giuffrè, Milano, 1993. Pág. 53 à 67.

No inciso VI, a lei menciona como propósitos a serem alcançados a "coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal (...) *que possam causar prejuízos aos consumidores*" (grifamos). Isso, pois que há concorrências desleais que favorecem - e não lesam - os consumidores – como o rebaixamento de preços (*dumping*) que não afetem o mercado de forma a atrair a sanção antitruste.

Brito Filomeno³³ afirma que, o fim mediato das leis anti-concorrenciais é, certamente, a defesa do consumidor, uma vez que ele é o destinatário final de tudo o que é colocado no mercado. Ou seja, não obstante o direito da concorrência desleal defender e regular primariamente as relações entre as empresas na economia de mercado, ela exerce uma função secundária de proteção ao consumidor, em situações que este corre risco de ser confundido e enganado por práticas de concorrência desleal.

O Código também lista os direitos dos consumidores (Art. 6º e incisos), dentre eles, "a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como, contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços".

Sobre a relação entre o direito do consumidor e a concorrência desleal citamos as observações de Walter Jabur³⁴, em seu recente artigo sobre o tema:

Já em 1967, o Professor Fábio Konder Comparato (1967, p. 31) observa, no que toca à repressão à concorrência desleal, a tendência de o legislador valorizar a proteção do consumidor, reduzindo gradualmente o enfoque antes conferido com exclusividade aos concorrentes:

À proteção da liberdade dos concorrentes procura-se substituir uma tutela da liberdade objetiva do consumidor, a chamada liberdade de mercado, de tal arte que a proteção dos interesses subjetivos passou a fazer-se apenas em função de interesses da coletividade.

E essa tomada de posição ganha relevo após a promulgação da Constituição de 1988 e do Código de Defesa do Consumidor.

Veja-se, nesse sentido, o art. 170 da Constituição, que disciplina a ordem econômica, estabelecendo como princípios a livre concorrência e a defesa do consumidor:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

33 FILOMENO, José Geraldo Brito e outros. Código Brasileiro de defesa do consumidor comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 86.

34 JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do ato de concorrência desleal. Propriedade Intelectual v. I, Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 340-342.

- I – soberania nacional;
- II – propriedade privada;
- III – função social da propriedade;
- IV – livre concorrência;
- V – defesa do consumidor; [...]

...

Daí observar o Professor Comparato, em obra posterior (1996, p. 141), que o fim social de proteção ao consumidor, “desde a Constituição de 1988, passou a fazer parte das finalidades obrigatórias da ordem jurídica brasileira e deve ser posto em foco pelo aplicador da lei”.

A par do posicionamento do autor supracitado, somos da opinião de que em nenhuma forma a concorrência desleal se reduz, mas sempre transcende o consumidor. Na concorrência, a relação é essencialmente horizontal, entre concorrentes, e afeta tanto à montante (os credores, que se retraem pela insolvência de uma empresa cujo nome é igual ou similar à devedora) quanto à jusante (os consumidores iludidos).

Da modalidade ilícita do parasitismo

A cópia servil, ou seja, a imitação dos elementos característicos de um produto ou serviço ou estabelecimento, do aviamento de uma empresa, quando feita em seus aspectos técnicos ou funcionais, necessários para o funcionamento de um negócio semelhante, ou para a elaboração de um produto ou prestação de um serviço é a chamada concorrência parasitária.

Note-se, porém, que a cópia de aspectos técnicos ou funcionais, quando tais aspectos não são protegidos por patente ou outro direito de exclusiva, não é ilícita. Pelo contrário, como consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, especialmente a constitucional, é livre o direito à cópia de elementos técnicos ou funcionais não protegidos por exclusiva. Esta é, aliás, um dos requisitos essenciais da competição econômica e socialmente justa ³⁵

Mas é ilícita, irremissível e sem qualquer justificativa razoável o parasitismo *confusivo*. O parasitismo será sempre concorrência desleal, quando constatada neste ato o potencial de confusão ou indevida associação entre produtos, serviços e estabelecimentos de origens distintas.

(...) A concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de criar-se confusão quanto a origem do produto, desviando-se clientela (Resp. 70.015-SP, rei. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 18.08.1997).

³⁵ “Y es que, la doctrina alemana niega la tutela mediante el Derecho de la competencia desleal a las formas técnicas (necesarias y condicionadas) con especialidad competitiva, porque si bien admite que estas formas pueden lograr en el tráfico singularidad competitiva, y por ello su imitación provocaría riesgo de asociación, se considera que debe prevalecer su libre uso, en aras del fomento de la competencia y de la innovación”, PÉREZ, Eva Domínguez. Competencia desleal a través de actos de imitación sistemática. Navarra: Ed. Aranzadi, S.A., 2003. Páginas 218-275

Este autor, com o que reputa ser a melhor doutrina, considera como parasitismo a concorrência desleal através da cópia servil quando feita:

- sistematicamente; e
- com intuito de confundir a clientela.

Um competidor pratica a concorrência desleal quando se aproveita do esforço de outro, que se esmera na difícil tarefa de constantemente inovar e se diferenciar em seu segmento mercadológico, copiando as características não funcionais do negócio, produto ou serviço daquele competidor, com o escopo de poupar esforço e dinheiro e desviar a clientela alheia, **criando confusão** ao consumidor.³⁶

Nisso, o ilustre Tribunal paulista honra-me com sua aceitação:

Discorrendo acerca do parasitismo, Wilson Pinheiro Jabur, citando o Professor Denis Barbosa, leciona que "...apenas no caso de que se possa induzir confusão entre o público quanto à origem dos produtos ou serviços, ou quando possa ocorrer o denigramento do titular original, ou ainda diluição de sua marca no mercado, se teria algo contra o que se poderia argüir, no caso, alguma iniquidade da regra da livre concorrência. Ou seja, não é o parasitismo, mas a lesão sobre o parasitado que se visaria prevenir e compor" (BARBOSA, 2003, p.321) (Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal, Ed.Saraiva, série GVIaw).

"Frise-se que a cópia servil ou o aproveitamento parasitário, ou seja, a imitação dos elementos característicos de um produto ou serviço ou estabelecimento, do aviamento de uma empresa, **quando feito em seus aspectos funcionais, necessários para o funcionamento de um negócio semelhante, ou para a elaboração de um produto, ou prestação de um serviço, até pratica um ato de concorrência parasitária, mas este ato não é per si um ato ilícito nem de concorrência desleal.**"

A concorrência parasitária será a concorrência desleal, quando constatada neste ato a possibilidade de confusão entre produtos, serviços e estabelecimentos de origens distintas. (TJSP, APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO nº 648.585-4/9-00, Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Reis Kuntz, 06 de agosto de 2009).

36 Neste sentido vide decisão da 2ª Câmara Cível do TJ/SP/AC nº 205.7921/19/04/1994: "Carece, outrossim, de especial significado para a composição do litígio contra concorrência desleal, ainda que não seja criminosa, discernir se "a embalagem imitada servilmente" é ou não sujeito a registro como marca distintiva. A proteção jurídica que se tem é outra, pertencente à defesa da clientela, valor fundamental do aviamento comercial. O que importa é a manifesta semelhança das embalagens, tendente a gerar confusão entre os produtos e caracterizar a concorrência desleal, consistente na utilização de métodos comerciais desonestos contra concorrente do mesmo segmento do mercado, com a intenção dolosa e culposa de arrebatar-lhe a freguesia". In Rev. Lex, nº 161, p. 155, *apud* SOARES, Tinoco. Concorrência vs *Trade dress* e/ou Conjunto-imagem, São Paulo: Ed. do Autor. 2004, p. 134-135. Grifo nosso.

Sobre o requisito de uma imitação servil e sistemática, Hermano Duval³⁷ remonta a Yves St. Gal. para defini-la como a imitação da criação alheia com quem se está em relação de concorrência dos processos de aproveitamento dos esforços, do renome ou da reputação alheios, mesmo fora da relação de concorrência. Assim afirma decisão proferida pela Corte de Cassação da Itália:

O empresário comercial que se coloca na esteira do concorrente, de modo **sistemático e contínuo**, tira proveito dos estudos, despesas e preparação e de penetração do concorrente utilizando realizações já experimentadas, mas evitando o risco de insucesso.
³⁸ (Grifamos)

No caso de concorrência desleal por imitação de um produto de uma empresa de renome por outra empresa, a análise da incidência de concorrência desleal deve ocorrer ao comparar as características externas do produto ou a forma de apresentação dos mesmos³⁹, deve-se levar em conta o risco de confusão do público consumidor destes produtos.

José Oliveira Ascensão⁴⁰ leciona que, ocorre concorrência parasitária quando uma empresa, que concorre nos mesmos setores de mercado que outra empresa, lança produtos análogos, utiliza idênticas técnicas de comercialização e assim por diante:

há concorrência parasitária quando uma empresa realiza a colagem global, servil e sistemática à prestação e prática empresarial dum concorrente que actua com inovação e risco no mercado.

Mais uma vez o Tribunal paulista endossando esta visão:

37 DUVAL, Hermano. Concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 1976, p. 318

38 Riv. Dir. Ind. 1962, vol II, p. 12 e segs. *Apud* DUVAL p. 318.

39 CERQUEIRA, Gama V.II, Tomo II, parte III, P. 378.

40 ASCENSÃO, José de Oliveira. Concorrência desleal. Lisboa: Almedina, 2002, p 444. “Se a lei não permite a ocupação exclusiva de zonas prioritariamente ocupadas, como serão recompensadas as empresas inovadoras? Temos de recordar os princípios básicos do Direito da Concorrência. Sendo a concorrência que se deseja uma concorrência por prestações, a empresa tem de vencer na concorrência pela superioridade das suas prestações. A lei repudia o modelo estático, do direito do primeiro ocupante. A concorrência impõe que a empresa seja dinâmica. Não pode assentar na perpetuação de uma posição adquirida. Tem de se basear na inovação e no risco permanentes, que só esses permitem às empresas mais audazes a primazia no mercado. Mas se a vitória na concorrência se baseia na inovação constante, no risco assumido, nas condições oferecidas, desenha-se por contraste o verdadeiro domínio da concorrência parasitária. Em primeiro lugar, a concorrência parasitária é concorrência, logo actividade, conjunto de actos. Não interessa um acto isolado de cópia, que seria imitação e só relevaria se criasse confusão, o que não interessa agora. Há concorrência parasitária quando uma empresa copia servilmente, globalmente, duradouramente, a linha empresarial de outra. Com isso visa anular a distância que a separa dessa empresa, não graças à sua própria prestação, mas antes à apropriação dos elementos de inovação e risco que deveriam dar a vitória ao concorrente. É pois na exploração do próprio processo inovativo ou da dinâmica empresarial alheia, que reside a concorrência parasitária. A cópia, mesmo repetida, de elementos empresariais é por si irrelevante: o princípio é o da liberdade. Mas a apropriação de toda uma linha empresarial alheia inutiliza a vantagem que deve caber a uma prática inovadora e falseia a concorrência. É essa e só essa que contraria as normas e usos honestos. Só essa pois representa concorrência desleal. Portanto, concluímos que há concorrência parasitária quando uma empresa realiza a colagem global, servil e sistemática à prestação e prática empresarial dum concorrente que actua com inovação e risco no mercado. Não excluímos, porém, que outras situações particularmente qualificadas de colagem à linha empresarial alheia, mesmo que não revistam todas aquelas características, possam ser consideradas também concorrência parasitária”.

A cópia servil ou o aproveitamento parasitário, ou seja, a imitação dos elementos característicos de um produto ou serviço ou estabelecimento, do aviamento de uma empresa, quando feito em seus aspectos funcionais, necessários para o funcionamento de um negócio semelhante, ou para a elaboração de um produto ou prestação de um serviço pratica um ato de concorrência parasitária, mas este ato não é per si um ato ilícito nem de concorrência desleal.

A concorrência parasitária será concorrência desleal, quando constatada neste ato a possibilidade de confusão entre produtos, serviços e estabelecimentos de origens distintas. A concorrência desleal através da cópia servil só ocorre quando feito sistematicamente, com intuito de confundir a clientela, com a finalidade de desviar a mesma, fazendo-a acreditar que um produto ou serviço de um imitador é da mesma origem que a do concorrente imitado.

Um competidor pratica a concorrência desleal quando se aproveita do esforço de outro, que se esmera na difícil tarefa de constantemente inovar e se diferenciar no seu segmento mercadológico copiando as características não funcionais do negócio, produto ou serviço daquele competidor, com o escopo de poupar esforço e dinheiro e desviar a clientela alheia, recriando confusão na mente do consumidor. (A Concorrência Desleal, texto de Patrícia Carvalho da Rocha Porto, Especialista em Direito da Propriedade Industrial -UERJ)." TJSP, AC 994.06.020031-4, 4ª Câmara de Direito Privado, . Des. Teixeira Leite, julgado em 29.04.2010.

A imitação necessária e a confusiva

Assim, há uma imitação necessária quando se copia do concorrente algo indispensável para um aumento de eficiência. Não há, ou não há mais, patente ou direito autoral. Para aperfeiçoar com experiência e eficiência as tecnologias e criações alheias, o concorrente copia, para inovar ou mesmo para superar o monopólio, diminuindo os preços e aumentando a eficiência.

Neste *último* caso, a imitação é consagrada pelo direito. É isso que a Constituição quer, para o benefício da sociedade. Todo o programa de medicamentos genéricos é construído, no mundo todo, nesse pressuposto de que a imitação é socialmente justa, e inescapável se se busca a função social das propriedades.

Mas a imitação de signos, de imagens, de tudo com o que o imitador tenta se associar à imagem ou ao prestígio do competidor líder, não é necessária para se conseguir a própria eficiência. O competidor, tentando carrear para si imagem ou prestígio alheio, compete por obstrução («*Behinderungswettbewerb*»), e não por eficiência própria ("Leistungswettbewerbsprinzip").

Assim expressa um *leading case* paulista, muitas vezes citados naquele Tribunal:

“(…) a segurança de um aparato diferenciador de produtos não está baseada somente na necessidade de proteger pessoas incultas e ignorantes, mas, sim, **na regulamentação da atividade construtiva, evitando que cópias e plágios fiquem imunes diante dos prejuízos das marcas notórias e vencedoras. Embora a ética do comércio permita abrandar conceitos, para que o rigor no exame das iniciativas produtivas não emperre a máquina de investimentos, fundamental para a circulação da riqueza, não pode ser tolerada a deslealdade que, em algumas vezes, é exteriorizada pela cópia de produtos estigmatizados pela atividade da empresa concorrente.** TJSP, Apelação com revisão 2813834200, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Ênio Zuliani, Julgado em 15/2/2007.

O livre e o necessário

O contraste entre o necessário e o livre é uma categoria central em Propriedade Intelectual. Dissemos, quanto ao Direito Autoral ⁴¹:

A primeira consideração a ser feita, para dar alguma substância ao objeto da proteção autoral, é que só é "criação" aquilo que manifesta o arbítrio, escolha, ou decisão livre de seu originador. Já nos debruçamos longamente quanto a tal requisito⁴². Transcrevamos aqui um texto pertinente:

Mas, a meu ver, o aspecto crucial e determinante de quem é autor, e quem não o é, embora participe no processo, é o poder de escolha dos meios de expressão. Assim, pode-se entender que é autor aquele que exerce a liberdade de escolha entre alternativas de expressão. O exercício dessa liberdade não só configura a criação, mas indica seu originador ⁴³.

Assim é que só cai no âmbito de proteção do direito autoral a *forma livre*. Nota-o ASCENSÃO⁴⁴:

25. A exclusão dos modos de expressão vinculados

⁴¹ BARBOSA, Denis Borges, e SANTOS, Manoel Joaquim Pereira, Os Requisitos da Forma Livre e da Originalidade, in Direitos Autorais, GVLAW/Saraiva, 2012 (no prelo).

⁴² BARBOSA, Denis Borges. O orientador é co-autor?. Revista da Associação Brasileira de Direito Autoral, Rio de Janeiro, v. 1o., 2004.

⁴³ [Nota do original] A liberdade aqui é de escolha *dos meios de expressão* e não do objeto da expressão. Lembram Lucas e Lucas, *Traité de la Propriété Littéraire et Artistique*, Litec, 1994, p. 67 : « L'oeuvre de l'esprit peut-elle se limiter à un choix ? L'article L. 112-3 CPI (L. 1957, art. 4) incline à répondre par l'affirmative en accordant le bénéfice du droit d'auteur aux "auteurs d'anthologies ou recueils d'oeuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles". On observera toutefois que, dans une interprétation littérale, le choix ne suffit pas ici à fonder la protection puisque l'activité créative doit également se manifester dans la "disposition des matières".-De manière générale, l'originalité de l'oeuvre se révélera parfois dans les choix effectués par l'auteur, par exemple dans le domaine de la photographie, mais il n'est pas possible d'admettre que le seul choix constitue une oeuvre. On ne saurait donc en principe accorder protection à des objets trouvés (ready-modes) revendiqués par leur "inventeur" en tant qu'oeuvres d'art.>>

⁴⁴ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007.

I – O Direito de Autor tutela a criação do espírito, no que respeita à forma de expressão.

Já sabemos que isso não acontece quando a obra se situa no limite do óbvio. Não teria sentido outorgar um exclusivo em contrapartida de uma “criação” que representa a mera aplicação de idéias comuns.

Prolongando esta linha, vamos chegar a uma conclusão que tem já considerável importância para o nosso tema.

II – Não há a criatividade, que é essencial à existência de obra tutelável, quando a expressão representa apenas a via única de manifestar a idéia.

O matemático exprime a sua descoberta numa fórmula matemática. Esta fórmula é modo de expressão: mas modo de expressão obrigatória, não livre. Não há criatividade no modo de expressão. Logo, não há obra literária ou artística.

O químico também se comunica através de fórmulas. Mas essas fórmulas são obrigatórias, pelo que não são tuteladas. Houve descoberta, mas não criação de um modo de expressão. Estas referem-se sempre a mera “notação”, se podemos recorrer a este termo.

Generalizando agora, diremos que a expressão das descobertas é sempre livre, enquanto represente apenas a forma obrigatória de expressão da realidade.

Mas o princípio não se aplica apenas ao domínio das descobertas. Todas as vezes que a expressão for vinculada como modo de manifestação da realidade, falta-lhe a criatividade e não há, domínio da expressão, e não no da idéia.

Como nota o autor, não se trata de um filtro típico do sistema autoral. Em princípio, a *originação* – tomada aqui como fato criativo atribuível a um autor específico em qualquer das modalidades de propriedade intelectual – é apurada quanto à forma livre; haverá aí a centilha de criação.

Mais ainda, só quando há uma escolha livre poderá ser apurada se a tal escolha é de tal monta que mereça a contrapartida da exclusiva ⁴⁵. A liberdade é um *príus* para a apuração do que se denominará, mais abaixo, "contributo mínimo". Economicamente, só haverá racionalidade em se atribuir um direito exclusivo (que representa custos de competitividade) se

⁴⁵NIMMER, Melville B. & NIMMER, David. Nimmer on Copyright Volume 4. Estados Unidos: Lexis Nexis, 2008. pp 13-85 - 13-88.6: "Merger. We have already seen that copyright protects expression, but that ideas are statutorily free to all. In some circumstances, however, there is a "merger" of idea and expression, such that a given idea is inseparably tied to a particular expression. In such instances, rigorously protecting the expression would confer a monopoly over the idea itself, in contravention of the statutory command. To prevent that consequence, courts have invoked the merger doctrine. In other words, given the dilemma either of protecting original expression, even when that protection can be leveraged to grant an effective monopoly over the idea thus expressed, or of making the idea free to all with the concomitant result that the plaintiff loses effective copyright protection, even over the precise original expression used, copyright law chooses the latter course".

houver um *aumento de bem estar social* resultante daquela ação específica:

(...) a justificativa do encargo do custo social encontra-se calcada em uma lógica econômica, que culmina com o incentivo concorrencial como meio de aumentar o bem-estar social (portanto compensação a posteriori do custo social gerado no momento da criação do exclusivo) ⁴⁶

Se o ato imputável àquele originador fosse inexorável, inevitável, necessário, nenhum incentivo concorrencial seria justificável. Qualquer pessoa perante a mesma demanda comunicativa enunciaria a mesma resposta. A constituição do direito de exclusividade, em tal contexto, levaria a um monopólio *econômico*, e não a um simples monopólio jurídico - sendo este último exclusividade sobre um meio e não sobre um resultado ⁴⁷.

A escolha do não-necessário no parasitismo

Em exato reverso, quem imita o que não é necessário para a eficiência das prestações, mas apenas serve para confundir-se ou associar-se ao prestígio de concorrente, está em ilicitude. Se a imitação se concentra em elementos não-necessários para a eficiência da prestação própria, mas apenas úteis para parasitar o prestígio alheio, comete concorrência ilícita.

A jurisprudência recusando a cópia não-necessária

Di-lo a jurisprudência, em particular a paulista. Vejamos esse exemplo, em que o Tribunal aponta a ilicitude da imitação não necessária para a eficiência competitiva:

4. No caso concreto, o foco do reclamo da autora é a semelhança entre as embalagens dos produtos da ré e os seus, sob dois prismas: a) o primeiro, de supostamente induzir os consumidores em erro, traduzindo um injusto desvio de mercado; b) o segundo, de parasitismo e proveito do prestígio alheio.

O perito judicial, analisando as embalagens das latas de creme de leite comercializados pelas partes, concluiu pela relativa semelhança entre os pares de produtos comparados.

O exame atento do laudo pericial revela que as embalagens de creme de leite utilizadas pela ré remetiam diretamente às embalagens da autora, que primeiro delas se utilizara e é líder de mercado.

Tenho dúvidas se o consumidor pode ser levado a erro pelas semelhanças das embalagens. Isso porque, apesar da similitude de cores e de figuras, os produtos têm as marcas "Nestlé",

⁴⁶ GRAU-KUNTZ, Karin, O que é direito de propriedade intelectual e qual a importância de seu estudo, manuscrito, 2010.

⁴⁷ BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre as Noções de Exclusividade e Monopólio em Propriedade Intelectual. Revista Jurídica (FIC), v. 18, p. 69-101, 2005, encontrada em denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrenca/monopolio.doc.

"Parmalat" e "Glória" ostensivas nos rótulos, que, de algum modo cumprem papel diferenciador.

Forçoso reconhecer, porém, que as evidentes semelhanças existentes não eram necessárias, nem cumpriam qualquer fim social relevante.

Pode-se até alegar que a fruta morango guarda certa associação com creme de leite. O que me desagrada não é o uso isolado da fruta, mas sim somado à similitude de cores azul e branco, o jorro do leite, enfim toda a composição da embalagem, que remete inegavelmente ao produto concorrente.

É notório que haveria uma associação entre os produtos, decorrente da similitude da disposição das cores e imagens entre ambos, e estou convencido que essa parença foi deliberadamente desejada pela ré, ao alterar as embalagens, atendendo a estudo de mercado.

Fato incontroverso, mais, que as rés alteraram suas embalagens, após pesquisa de mercado. Não vejo razão plausível para a mudança, aproximando as novas embalagens daquela idealizada e construída pela líder de mercado.

A proteção à marca deve ser vista sob duplo aspecto. Um é evitar o erro, a confusão do consumidor; outro é evitar o parasitismo, o enriquecimento sem causa à custa do prestígio de marca alheia." (TJSP, Ac 994.07.115467-5, 4o Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Francisco Loureiro, 25 de fevereiro de 2010).

Neste outro, a noção da ilicitude da imitação não eficiente, da cópia que visa simplesmente à associação e ao uso de prestígio alheio:

O objeto de sua crítica é que a designação Real adotada nos produtos comercializados pelas rés importa em comércio parasitário, em usurpação de prestígio alheio, eis que há notória semelhança ortográfica e semântica com a marca registrada da autora Royal - designação para a qual obteve registro de marca junto ao INPI.

Evidente que REAL e ROYAL são palavras que se assemelham tanto na ortografia quanto no significado. As semelhanças talvez não tenham o condão de iludir os consumidores, porém forçoso reconhecer que também não se mostram necessárias, nem cumprem qualquer fim relevante.

É notório que há uma associação entre os produtos, decorrente da similitude na identidade de baralhos e similitude de suas marcas. Um produto novo no mercado e de preço muito inferior remete a outro reconhecido e consagrado pelo mercado.

Destaco que a natureza do produto - baralho - pode levar a certa confusão entre consumidores. Não se trata de bem adquirido costumeiramente, mas que, ao contrário, costuma ser usado ao longo de anos. Razoável supor que o consumidor, que esporadicamente adquire baralhos e tem gravada na mente a

tradicional marca Royal, tome o produto Real pelo outro, ou como uma segunda linha da mesma fabricante, a preços mais acessíveis.

O caso seria, então, não propriamente de reprodução, mas sim de imitação da marca, sem cópia servil, mas com semelhança suficiente para gerar confusão prejudicial ao titular com precedência de uso e aos próprios consumidores.

Sabido que uma das formas mais sutis de imitação é a ideológica, qual seja, "a que procura criar confusão com a marca legítima por meio da idéia que evoca ou sugere ao consumidor. Há marcas que despertam a idéia do produto a que se aplicam ou de alguma de suas qualidades, ou que sugerem uma idéia qualquer, sem relação direta com o produto assinalado" Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade industrial, 2a. Edição RT, p 918). Assinala o autor que em tal hipótese, "o emprego da marca, que desperte a mesma idéia da marca legítima, mesmo que materialmente diversa, pode estabelecer confusão no espírito do consumidor, induzindo-o em erro".

Como constou de notável voto do Des. Ênio Zuliani (TJSP, Apelação Com Revisão 2813834200) "a segurança de um aparato diferenciador de produtos não está baseada somente na necessidade de proteger pessoas incultas e ignorantes, mas, sim, na regulamentação da atividade construtiva, evitando que cópias e plágios fiquem imunes diante dos prejuízos das marcas notórias e vencedoras.

Embora a ética do comércio permita abrandar conceitos, para que o rigor no exame das iniciativas produtivas não emperre a máquina de investimentos, fundamental para a circulação da riqueza, não pode ser tolerada a deslealdade que, em algumas vezes, é exteriorizada pela cópia de produtos estigmatizados pela atividade da empresa concorrente".

Pouco provável, diante da infinita variedade de nomes, que a ré tenha escolhido exatamente o termo REAL para designar seu produto, açambarcando, de modo direto ou indireto, o prestígio da marca concorrente.

Este parentesco existente entre as denominações dos produtos concorrentes certamente contribui para um injusto proveito à marca do novo entrante, cuja qualidade seria associada às dos produtos da autora.

(TJSP, AC 459.514.4/3-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Ênio Santrelli Giuliani, 27 de agosto de 2009).

Pela terceira vez, ainda o Tribunal paulista, perguntando: para que imitar, senão para confundir?

As circunstâncias do caso concreto reforçam a impressão do parasitismo. A marca "Amor aos Pedacos" goza de inegável apelo e prestígio junto ao público em geral, fruto de anos de

investimentos e cuidado na elaboração e vendas de bolos e doces. **Pouco provável, diante da infinita variedade do léxico, que a ré, ao inaugurar doceria no interior de um shopping Center a menos de sessenta quilômetros de São Paulo, tenha escolhido o nome e a marca "Delícias em Pedacos" sem o propósito de beneficiar, de modo direto ou indireto, do prestígio da marca concorrente.** (TJSP, AC 396.623.4/2-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, julgamento 2 de abril de 2009).

Essencialmente, ao reprimir a imitação não necessária, mas simplesmente parasitária, o direito veda apenas a desproporção ilícita no exercício do direito fundamental de cópia. Imita-se licitamente, para aumentar a eficiência da economia, em favor do público. Mas não há como coonestar a imitação que apenas aproveita o prestígio alheio, sem consistir o exercício de competência própria:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para dispor que a apelada pode usar a palavra PHILIPS, desde que o faça sem destaque, sem menção a serviços com peças originais e sempre com a ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado. (...)

As publicidades inseridas nos catálogos telefônicos, a fls. 28, 29 e 30, trazem a logomarca PHILIPS bem destacada, em caixa-alta, letras brancas com fundo escuro, em retângulo e o nome da prestadora de serviços logo a cima, em letras bem menores e sem qualquer destaque. Abaixo da palavra PHILIPS, em letra bem menor, vem outra logomarca: PHILCO-HITACHI. Na publicidade de fls. 29, aliás, sequer consta o nome da empresa prestadora de serviços.

Trata-se de publicidade indevida pela sua desproporção. O seu destaque maior é sobre o produto, assinalando-se de forma bem secundária quem presta o serviço. É uma forma de parasitar no crédito alheio e induzir o público à confusão.

As oficinas autorizadas pela apelada atendem a minuciosos padrões de controle de qualidade, com técnicos especialmente treinados, o emprego de peças originais e a garantia de serviços prestados (ver. fls. 16/24). Há uma extensa rede de atendimento à clientela.

É evidente que não se pode impedir que outras empresas atuem no setor. Mas não podem fazê-lo sob disfarce que iluda os consumidores. A apelada pode usar a palavra PHILIPS, como disposto na sentença, desde que o faça sem destaque e sempre com a ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado. A publicidade "serviços com peças originais" também pode induzir o consumidor a pensar que se trata de oficina especializada, razão pela qual deve também ser proibida. Esta

proibição se estende a qualquer impresso da apelada, como notas fiscais, duplicatas, contratos e todas as formas de publicidade. (Tribunal de Justiça do Paraná, Apelação Cível Nº 50.248-5, da Comarca de Curitiba - 7ª Vara Cível. Apelante : Philips do Brasil Ltda. Apelado : TV Tec Assistência Técnica. Relator : Juiz de Alçada Convocado Munir Karam).

O engano por associação é desleal

Pela ênfase em sua própria marca, pelas pequenas diferenças introduzidas nos seus produtos, não se terá, *necessariamente*, confusão quanto à origem dos provedores dos jogos. Sim, poderá haver tal confusão, e certamente haverá entre muitos consumidores. Como enfatiza o *leading case* paulista:

"(...) a segurança de um aparato diferenciador de produtos não está baseada somente na necessidade de proteger pessoas incultas e ignorantes, mas, sim, na regulamentação da atividade construtiva, evitando que cópias e plágios fiquem imunes diante dos prejuízos das marcas notórias e vencedoras." TJSP, Apelação com revisão 2813834200, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Ênio Zuliani, Julgado em 15/2/2007.

Já repetimos que confusão é um dogma negativo no Direito da Propriedade Intelectual ⁴⁸:

Assim, o nosso sistema prevê plena liberdade de uso das criações, salvo quando a norma jurídica institua uma regra de proibição. Assim se estimula a produção e a livre iniciativa, e se repelem as restrições e monopólios injustos e descabidos.

Mas nada justifica a *confusão* na concorrência, que faça o consumidor ou terceiro tomar os produtos de uma pessoa pelos produtos de outra. Já disse a Suprema Corte dos Estados Unidos que – se não existe patente ou outro direito exclusivo – o réu pode copiar os bens do autor até o mínimo detalhe – mas não pode criar confusão na percepção do público quanto à origem dos bens. ⁴⁹

Mas logo em seguida, na mesma obra:

Note-se que o efeito simbólico não se resume à confusão, embora seja essa uma das mais importantes consequências; como visto em Cap. III [1] § 2.1 (A), a confusão é a principal exceção ao princípio de que a repressão à deslealdade empresarial presume concorrência direta nos padrões fixados nesta seção. Ela é, se não incondicional, preponderante como critério de rejeição.

⁴⁸ Nosso Tratado. Op. cit., Vol. I, Cap. III, [2] § 2.1. (A) O uso livre não legitima a confusão quanto à fonte.

⁴⁹ O'Connor, J., Relator, decisão unânime da Corte. Do próprio acórdão citado acima: "The defendant, on the other hand, may copy [the] plaintiff's goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself as the plaintiff in their sale". *Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 157 (1989) [quoting *Crescent Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co.*, 247 F. 299, 301 (2d Cir. 1917) (L. Hand, J.)]

Assim, todos podem copiar e fabricar um produto cuja patente já expirou, ou para o qual a exclusiva não foi concedida (salvo, havendo segredo, houve deslealdade na obtenção da respectiva informação), ou não pode sê-lo. Mas não pode, ao copiar, atribuir ou induzir que se atribua, deslealmente, o produto a quem não o fabricou. Atribuir, ou induzir a que se atribua a terceiros o que de terceiros não provém, é uma distorção que se faz por símbolos, verbais ou de outra natureza.

A associação de que se fala, ao contrário da confusão, não se exerce sobre produtos ou serviços, mas sobre os elementos qualitativos da *origem* de tais produtos ou serviços. O caudatário, através da utilização de elementos simbólicos, procura aproveitar-se da imagem criada pelo inovador.

Tal não se dá pelo engano entre um produto e outro, induzindo a uma escolha que se quer racional, mas foi induzida a erro. A associação ilícita se dá através do aproveitamento da imagem construída em torno do produto, ou dos outros elementos significativos. Atuando na esfera não-racional, a aproximação simbólica conduz à expressão corriqueira “é tudo igual”, que elimina as distinções tecnológicas, ou a construção feita pela publicidade de uma caracterização própria.

Com efeito, a associação indevida importa em propiciar escolhas pelo consumidor que podem sofrer uma carga negativa de informação, e a eficiência das trocas econômicas, é prejudicada pelo fenômeno⁵⁰. A confusão operará significativamente fazendo o público comprar *o que* não queria; a associação, *de quem* não queria, resultando igualmente naquilo que em economia se chama assimetria de informações⁵¹.

O efeito da associação é que, experimentando problemas ou insucessos com o competidor caudatário (no caso, na capacidade de inovação e suas consequências qualitativas) o consumidor transfere a experiência para o inovador – pois a associação, eliminando as distinções simbólicas, faz que o “é tudo igual” se transforme em “é tudo ruim”⁵².

⁵⁰ Trademark law is justified on the grounds of correcting information asymmetries, and would thus appear solely motivated by reasons of efficiency as the remedy to a market failure. (...)The underlying economic problem is the presence of information asymmetries and adverse selection: in the absence of adequate information, consumers are unable to determine the quality of what they are purchasing and therefore make choices which, taken together, are sub-optimal for the market.

⁵¹ “A informação assimétrica, uma característica que impede o funcionamento perfeitamente concorrencial do mercado, existe quando um dos agentes de um mercado tem uma informação relevante enquanto o outro, por sua vez, não a possui. A existência dessa assimetria faz com que os agentes econômicos não aloquem seus recursos da maneira mais eficiente possível, ou seja, em um cenário first-best. Isso ocorre devido à incerteza em relação ao comportamento do outro agente envolvido na troca, e assim, sobre o retorno esperado da transação. Por isso, um indivíduo pode estar disposto a abrir mão da eficiência alocativa para minimizar o risco e a incerteza da troca.”, encontrado em http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o_assim%C3%A9trica, visto em 19/2/2011.

⁵² AKERLOF, George A., "The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism". Quarterly Journal of Economics (The MIT Press) 84 (1970) (3): 488–500

Mas – se existe toda essa liberdade – não existe certamente a de obter um lugar na concorrência *confundindo* o consumidor quanto aos produtos ou serviços, ou de se *associando* à imagem do inovador.

Lógico que confusão e associação não são uma imposição do mercado. Outros competidores, mesmo usando uma tecnologia nova (não protegida por patente) podem manter-se no exercício autônomo e claro de sua diferenciação no mercado. Ou seja, já que a confusão e associação *não* são necessárias para o funcionamento do mercado, e na verdade são contraproducentes a sua eficiência, constituem um dos fundamentos essenciais da repressão à concorrência desleal.

Veja-se que, nos parâmetros da Lei de Marcas (que neste ponto certamente são aplicáveis ao conjunto significativo do *trade dress*) não só a confusão, mas também a associação são vedadas. Qual a associação? No caso de um mercado inovador, a associação à imagem do inovador.