

CONCORRÊNCIA DESLEAL EM CONFIGURAÇÕES ORNAMENTAIS DE PRODUTOS DE CONSUMO DURÁVEL

Denis Borges Barbosa e Patrícia Porto (2006)

CONCORRÊNCIA DESLEAL EM CONFIGURAÇÕES ORNAMENTAIS DE PRODUTOS DE CONSUMO DURÁVEL	1
DO DIREITO	1
Elementos ornamentais são suscetíveis de proteção contra a concorrência desleal.	1
A existência de registros <i>não examinados</i> não desfigura a concorrência desleal.....	5
Direitos da concorrência e direitos de exclusividade: cumulação ou alternativa?	6
Pertinência do exame da concorrência no caso de direitos exclusivos	7
Exercício livre de concorrência, mas a confusão é vedada	7
A PROTEÇÃO DAS CRIAÇÕES ORNAMENTAIS NA CONCORRÊNCIA	9
<i>Uma teoria da concorrência</i>	9
O fenômeno da liberdade agressiva	9
<i>O espaço da concorrência</i>	10
Existência de competição	10
Atualidade da competição.....	11
Concorrência sobre um mesmo produto o serviço	12
Definição geográfica da concorrência.....	13
<i>Direito público e direito privado da concorrência</i>	14
CONCORRÊNCIA DESLEAL	15
Concorrência desleal e consumidor	17
<i>Condições de concorrência</i>	18
Um parâmetro concreto e factual	18
Deslealdade, boa fé, abuso de direito e atos excessivos.....	19
Listagem de atos e noção de deslealdade.....	21
Deslealdade, geografia e especialidade.....	21
<i>Concorrência desleal e concorrência interdita</i>	23
A CONFUSÃO ENTRE CONFIGURAÇÕES ORNAMENTAIS NA LEI EM VIGOR	23
Ilícito civil	24
<i>Atos confusórios em configurações ornamentais</i>	24
<i>Concorrência Parasitária</i>	24

DO DIREITO

A questão de direito central deste parecer é a possibilidade de violação das normas de concorrência leal através de elementos ornamentais de produtos industriais, suscetíveis, em tese, de proteção pelo registro de desenho industrial.

Elementos ornamentais são suscetíveis de proteção contra a concorrência

desleal.

Seguindo as lições de Gama Cerqueira¹, temos que:

Entre os meios de criar confusão com os produtos ou artigos de um concorrente, acode à idéia, desde logo, o uso de sinais distintivos idênticos ou semelhantes aos que os assinalam. Quando êsses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação (Código, art. 175, II). Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que êsses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos concorrentes. **Aplica-se o mesmo princípio quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto característico do produto ou à forma de sua apresentação (embalagens, envoltórios, recipientes, etc.), quando não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio público.**

Equiparam-se aos produtos, para o efeito de sua proteção contra a concorrência desleal, como já foi dito, os serviços oferecidos ao público por uma empresa ou estabelecimento. *Grifo nosso*

É cediça a repressão de atos confusórios em matéria de signos distintivos. Neste caso, as configurações ornamentais têm função análoga às marcas, como nota Antonio Luis Figueira Barbosa²:

A inter-relação e a complementaridade entre marcas e o desenho industrial para o alcance de um mesmo objetivo são os fatores que permitem classificá-los como meios de comercialização. O caráter persuasivo das marcas é semelhante ao desenho estético do produto atuando na formação da subjetividade dentro da estrutura de preferências dos consumidores, determinando a formação e controle da procura específica. É sempre bom ressaltar que, dentro deste marco de referência, o desenho industrial pode prescindir de sua funcionalidade, na medida em que predomina ou é exclusivamente empregada a "tecnologia da sensualidade". Este é um aspecto nem sempre bem compreendido, em especial pelos desenhistas industriais, quando há relutância em aceitar a possibilidade de seus produtos, de trabalho servirem para criar novas (des)necessidades predominando sobre o atendimento às necessidades existentes para o consumidor:

Assim, as mercadorias tomam emprestada sua linguagem estética da galanteria humana; mas, então, a relação é revertida, e as pessoas tomam emprestado a sua

1 CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da propriedade industrial – volume II, tomo I, parte II –. Rio de Janeiro, Editora Forense, 1952, pág p. 378-379

2 Barbosa, Antonio Luis Figueira, Marcas e outros signos na realização das mercadorias, in Sobre a Proteção do Trabalho Intelectual, Editora UFRJ, 1999

expressão estética do mundo das mercadorias³.

Tive, igualmente, oportunidade de indicar a mesma hipótese – de confusão entre elementos ornamentais de produtos – na 2ª. Ed. do meu *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, Lemen Júris, 2003:

No caso de concorrência desleal por imitação de aspectos ornamentais 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 mesmos⁴, deve-se levar em conta o risco de confusão do público consumidor destes produtos.

Não raro os consumidores de produtos idênticos pensam se tratar de uma variação de um mesmo produto, de mesma marca e titular, como sendo um produto de mesmo segmento de uma da mesma marca. O titular do produto imitador aproveita-se do sucesso do titular do produto imitado para confundir os consumidores com a similaridade externa entre os produtos.

Para Pontes de Miranda⁵, no que tange à concorrência desleal, é contrário a direito, tudo aquilo que, reproduzindo ou imitando, traz confusão; não há confusão se há distinguibilidade.

Já Pouillet⁶, escrevendo em 1892, aponta decisões judiciais que – mesmo na época – já determinam as espécies de atos de concorrência desleal por confusão e os exemplificam:

³ [Nota do original] Haug, , Wolfgang Fritz, *Critique of Commodity Aesthetics: appearance, sexuality and advertising in capitalistic society*, University of Minnesota Press, 1987, p. 19

⁴ CERQUEIRA, João da Gama, *Tratado da propriedade industrial – volume II, tomo II, parte III –*. Rio de Janeiro: Forense, 1952, P. 378.

⁵ MIRANDA. Pontes de. *Tratado de direito privado – Tomo XVII. Propriedade intelectual. Propriedade industrial*, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, p. 316.

⁶ POUILLET, Eugéne. *Traité dès Marques de fabrique et de la Concurrence Déloyale en tous genres*, Paris: Marchal et Billard, 1892, p. 526-527.

Jurisprudence ; espèces ou la concurrence déloyale a été reconnue. — il a été jugé : 1° qu'il y a concurrence déloyale à employer, pour la vente d'un produit similaire, la même forme et la même couleur de boîte qu'une maison rivale (Trib. comm. Seine, 17 sept. 1835, Gevelot, Gaz. Trib., 18 sept.) ; 2° que le flacon qui contient un produit est pour le marchand un moyen d'écoulement et une enseigne ; il constitue des lors une propriété qui, comme toute autre, a droit d'être respectée (Trib. comm. Seine, 13 oct. 1847, Sévin, Gaz. Trib., 14 oct.) ; 3° qu'il n'est jamais permis à un commerçant d'employer des moyens déloyaux pour faire concurrence à ceux qui vendent des marchandises de même nature, et qu'on doit considérer, comme moyens illicites, ceux qui sont de nature à induire le public en erreur; en conséquence, celui qui adopte la même forme de bouteille, de cachet, et la même couleur de cire qu'un concurrent, et cela dans l'intention évidente de faire confusion, se rend coupable de concurrence déloyale et se voit avec raison interdire l'usage des signes entraînant la confusion ... (Lião, 21 de Agosto de 1851, Dalloz, J.Pall.51.2.643);

Similitude d'ustensiles. — La contenance d'un récipient quelconque ne peut être une propriété exclusive ; toute personne peut faire fabriquer des récipients de la même contenance que celle dont un autre a fait usage le premier, surtout lorsque cette contenance se traduit par une mesure légale (2). Toutefois la similitude des ustensiles, jointe à d'autres éléments de confusion, pourrait être avec raison considérée comme ayant été imaginée dans un but de concurrence déloyale (3).

Caracteriza-se concorrência desleal 1º - empregar, para venda um produto similar, de mesma forma e mesma cor de caixa de uma casa rival (Trib. comm. Seine, 17 sept. 1835, Gevelot, gás.Trib., 18 sept.) ; ...

_ 3º não é lícito um comerciante empregar meio desleal para fazer concorrência a outro vendendo mercadoria de mesma natureza sem distinção de forma a induzir público erro; conseqüentemente, o comerciante que adota a mesma forma de garrafa, de carimbo, e a mesma cor de cera que um concorrente, faz aquilo na intenção evidente de fazer confusão entre os produtos, e causar confusão ao público, cometendo atos de concorrência desleal. Com razão é de se proibir o uso de produtos ou sinais que provoquem a confusão.. (Lião, 21 de Agosto de 1851, Dalloz, J. Pall.51.2.643); ...

Semelhança de utensílios. - A capacidade de recipiente qualquer invólucro não pode ser uma propriedade exclusiva; qualquer pessoa pode fabricar recipientes da mesma capacidade que a cujo outro fez uso primeiro, sobretudo quando esta capacidade traduz-se numa medida legal. Contudo a semelhança dos utensílios utilizados com elementos confusórios à outros, pode ser com razão considerada um ato de concorrência desleal(Trib comm. Seine, 8 fév. 1854).

É também Pouillet⁷, ao se referir às formas dos produtos reconhece que estas formas podem ser objetos de concorrência desleal, que entende que a forma dada a um produto, quando é característica e nova, pode ser o elemento de concorrência desleal:

... quando um industrial adotar, como características distintivas de seu produto, uma cor especial, combinar um disposição linhas direita formando um objeto original, existirá concorrência desleal por parte comerciante que empregar o mesmo desenho, cores e disposição linhas para produto similar. (Paris, 21 janv. 1850, Leperdriel, Dall.51.2.123).⁸

Um objeto oval, colocado ao centro de um vidro polido, compondo uma lanterna, não é uma marca de fabrica, mas sua constituição original o permite ser protegido de cópia por seus concorrentes. (Trib. comm. Seine, 17 fév. 1852, Aubineau, Teulet.1.40)⁹

7 Ibidem p. 533

Nous avons émis l'opinion que la forme donnée au produit, lorsqu'elle est caractéristique et nouvelle, peut constituer une marque ; à plus forte raison, sommes-nous d'avis,—et cela est hors de contestation, — que cette forme du produit lui-même peut être l'élément d'une concurrence déloyale.

8 Il a été jugé dans cet ordre d'idées : 1º que, lorsqu'un industriel adopte, comme signe distinctif de ses produits, une couleur spéciale combinée à une disposition de lignes droites formant un quadrillé, il y a concurrence déloyale de la part du commerçant qui emploie la même nuance et la même disposition de lignes pour des produits similaires.

9 Ibidem p. 533. qu'un ovale, ménagé au centre du verre dépoli dont se compose une lanterne, ne constitue pas une marque de fabrique; toutefois, un pareil signe constitue, au profit de celui qui en a le premier fait emploi, une sorte d'enseigne qui peut être interdite à ses concurrents (Trib. comm. Seine, 17 fév. 1852, Aubineau, Teulet.1.40).

A existência de registros *não examinados* não desfigura a concorrência desleal

Ambos elementos de comparação – o *design* sênior e o junior – são objeto de registros de desenho industrial no INPI, ambos concedidos sem exame. Este aspecto, no entanto, em nada afeta a ilicitude resultante de uma eventual concorrência desleal.

Dizíamos, na 2^a. Ed. Do nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Júris, 2003:

Nos casos em que a concorrência é afetada por uma exclusividade legal – marca registrada, patente concedida, **desenho industrial registrado (e examinado...)**, direito autoral, cultivar registrado – o exercício do direito independe de efetividade de concorrência, pois um dos atributos mais fragrantemente da exclusividade em propriedade intelectual é exatamente essa.

Nesses casos (com exceção, como veremos, das marcas registradas) é irrelevante se o infrator é ou não competidor, e se está ou não em competição efetiva com o titular do direito.

Na hipótese presente, temos dois registros *não examinados* de desenho industrial contrastantes. Assim tive também a ocasião de notar no mesmo livro.

Considerados até a Lei 9.279/96 uma modalidade literal de patente, a tutela dos desenhos industriais (antes modelos, se tridimensionais, desenhos, se bidimensionais) passa a ser objeto de registro, de forma a expressar a automática outorga do direito a quem satisfaça os requisitos formais para tanto. Sujeito, sob o CPI 1971, a um procedimento em tudo similar aos das demais patentes, os desenhos e modelos passavam pelo exame substantivo, prévio à concessão.

Embora não sujeito a exame anterior à concessão, no regime da Lei 9.279/96, o desenho poderá vir a ser analisado posteriormente, por solicitação do depositante ou de terceiro, na via administrativa ou judicial, sendo que, naquela hipótese, o INPI declarará *ex officio* a nulidade, caso o exame revele insuficiência do objeto em face do parâmetro legal. Assim, o exame é *eventual e diferido*. Como em todos os casos de patentes, a nulidade do direito será sempre suscitada como matéria de defesa em ações de contrafação, e em sede administrativa.

Na mesma obra, já entendíamos que não há verdadeiro conteúdo de direito nos registros de desenhos industriais não registrados. Na mesma posição, observa Fábio Ulhôa Coelho ¹⁰:

“A concessão do registro de desenho industrial independe de prévia verificação, pelo INPI, da sua novidade e originalidade. Apenas a inexistência dos impedi-

¹⁰ Fábio Ulhôa Coelho, Curso de direito comercial. São Paulo : Saraiva, 1999. v. 1, p. 152

mentos são checados pela autarquia, antes da expedição do certificado. Se, em momento posterior, restar demonstrado o desatendimento dos requisitos da registrabilidade, o INPI instaura de ofício o processo de nulidade do registro concedido”). *sic*

Assim preceitua precedente relevantíssimo do TJESP:

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Décima Câmara de Direito Privado. Agravo nº 134.551-4/1 Agyte: Engesig – Indústria e Comércio Ltda. Agydo: Rontan Eletro Metalúrgica Ltda Comarca: São Paulo. AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de abstenção de ato com preceito cominatório, cumulada com perdas e danos, por uso indevido e não autorizado de desenho industrial – tutela antecipada – inconformismo – **registro que independe da prévia verificação pelo INPI da sua novidade e originalidade – tema do litígio dependendo de dilação probatória** – inadmissibilidade da pretendida tutela antecipada – recurso provido.

(voto condutor) “Ocorre que, mesmo sob tal ótica, é de se considerar que é fato público e notório que sinalizadores de teto de autos, com desenho similar ao mencionado nos autos, vêm sendo utilizados em veículos como ambulâncias, segurança e polícia, há muito tempo e, seguramente, antes de julho de 1994, data em que a agravada efetuou o depósito do questionado desenho industrial e, assim, é mister dilação probatória para que se evidencie a alegada novidade e originalidade a autorizar a acolhida da pretensão inicial, **se afigurando descabida a concessão de tutela antecipada pelo simples fatos de haver registro no INPI, registro esse que, repita-se, é efetivado sem exame de tais pressupostos.**

Direitos da concorrência e direitos de exclusividade: cumulação ou alternativa?

Mesmo se tivesse havido exame, e se consolidasse a presunção de validade dos direitos em análise, nem assim deixaria de ser pertinente a verificação dos termos de lealdade da concorrência.

A existência de direito exclusivo não exclui as pretensões relativas à concorrência desleal; o *magis* da exclusividade exclui o *minus* da tutela à concorrência. Embora se encontrem eminentes argumentos no sentido que o nega, fato é que a concorrência desleal (técnica ou metaforicamente) se acha correntemente cumulada na jurisprudência dos nossos tribunais. Tal se dá, especialmente, levando em conta os aspectos que excedem aos limites do direito exclusivo, ou como agravante da lesão de direito abstrata.

De outro lado, é corrente – e perfeitamente adequada – a arguição de concorrência desleal em certas situações em que o direito exclusivo não tenha condições de se exercer: elementos de criação não suscetíveis de direito autoral, marcas não registradas, etc.

Outro interessante aspecto da análise da concorrência é no conflito de duas exclusividades, híbridas e inatacáveis, resultantes, por exemplo, de títulos nulos, mas cuja desconstituição se acha prescrita, ou entre títulos cuja exclusividade é legalmente limitada (nomes empresariais), ou ainda entre títulos jurídicos diversos (marca e nome comercial).

Nestes casos, a existência de concorrência real e do conflito exige solução judicial, e os critérios de anterioridade ou outros que a jurisprudência elaborar, serão aplicados, mas somente *uma vez que tal lide se configure como lesão de concorrência*.

Como nota julgado do TJRS, para se sancionar com proibitória o conflito de dois títulos vigentes e válidos, é preciso “situações de mesmo lugar, confusão manifesta, prejuízo evidente, concorrência de alguma forma, concorrência desleal, aproveitamento de situações e motivação de uso, mesmo ramo de negócios e outros incidentes viáveis”.

Assim, o confronto de dois títulos de igual valia, como no caso vigente, leva à análise concorrencial.

Pertinência do exame da concorrência no caso de direitos exclusivos

De outro lado, a análise da concorrência é sempre crucial em todos os casos relativos à propriedade intelectual. Não só pela pertinência para a definição das indenizações em caso de violação – pois o dano a ser considerado deve ser sempre efetivo. Como nota Gama Cerqueira:

“a proteção das denominações sociais não pressupõe necessariamente o elemento “concorrência”, circunstância que apenas influi *para agravar a possibilidade de confusão*”¹¹

Exercício livre de concorrência, mas a confusão é vedada

Não se entenda que seria proibido o aproveitamento de idéias 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.

Segundo Fábio Ulhoa Coelho¹²

“O problema é que a doutrina clássica da responsabilidade civil, baseada na culpa, não confere solução satisfatória para a aplicação desse dispositivo legal. Ressalte-se, com efeito, que todo o empresário, em regime de competição, está

11 João da Gama Cerqueira, parecer constante na Revista dos Tribunais vol. 249/37.

12 Fábio Ulhoa Coelho, Manual de Direito Comercial; São Paulo: ed. Saraiva, 2003, pp. 31/32.

com a deliberada intenção de atrair clientela alheia para o seu estabelecimento, provocando, com isso, dano aos demais empresários do mesmo setor. Tanto a concorrência regular como a concorrência a desleal reúnem elementos que a teoria clássica da responsabilidade civil elegeu para caracterizar a obrigação de indenizar (dolo, dano e relação causal). Contudo, somente uma dessas modalidades de concorrência – a desleal – está apta a gerar responsabilidade civil. A distinção entre a concorrência regular e a concorrência desleal é bastante imprecisa e depende de uma apreciação especial e subjetiva das relações costumeiras entre os comerciantes, não havendo critério geral e objetivo para a caracterização da concorrência desleal não-criminosa. .

De outro lado, o Professor Jose de Oliveira Ascensão ¹³ nos ensina o seguinte:

“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 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..

Mas nada justifica a *confusão* na concorrência, que faça o consumidor tomar os produtos de uma pessoa pelos produtos de outra. Já disse a Suprema Corte dos Estados Unidos que – se não existe patente ou registro – o réu pode copiar os bens do autor até o mínimo detalhe – mas não pode criar confusão na cabeça do público quanto à origem dos bens. ¹⁴

Mais uma vez, remontando ao nosso Uma Introdução, op cit:

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 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

¹³ José Oliveira Ascensão, *Concorrência Desleal*, Coimbra: ed; Almedina, 2002, pp. 441/442.

¹⁴ 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.)]

plenamente satisfeito, segundo o balanceamento de interesses sancionado constitucionalmente.

A proteção das criações ornamentais na concorrência

A proteção jurídica da Propriedade Intelectual se funda na tutela da posição do titular do direito na concorrência ¹⁵.

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 autolimitação do Estado em face da prática privada desta mesma atividade, surge um espaço de proliferação de interesses econômicos *sem condicionamento primário de Direito*. Determinado no contexto histórico da Revolução Francesa, estas liberdades têm reflexão direta no direito vigente ¹⁶.

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 ¹⁷.

O fenômeno da liberdade agressiva

A emulação, competição agressiva, mas leal, entre os agentes econômicos, é o pressuposto da utilidade social da concorrência. Os tribunais repetem este óbvio da ciência econômica.

Assim, não há ilícito no dano que faz um concorrente a outro, desde que seja *na estrita obediência das regras do jogo competitivo*. Gerando produto de tecnologia superior, ou a menor preço, um concorrente pode - e mesmo deve - alijar o outro do mercado, para o bem comum.

15 Vide sobre a questão Antonio Fonseca, *Concorrência e Propriedade Intelectual*, Revista da ABPI, Nº 36 - Jan./Fev. 1997.

16 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.

17 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.

Nota Paul Roubier ¹⁸, em sua obra clássica, que a liberdade de competir é uma *liberdade civil*:

« Cette liberté comporte normalement des discussions et des luttes, en vue de fixer les intérêts des uns et des autres ; dès lors, se trouve incluse, dans le fonctionnement même de cette liberté, la possibilité de causer des dommages à autrui ; il ne peut en être autrement, puisque le législateur est parti du principe, cher aux économistes libéraux, que la lutte entre les intérêts particuliers, par le triomphe des plus aptes, est le meilleur moyen de servir le progrès général de la société »

O espaço da concorrência

No multifário crepitar das atividades econômicas, para que haja concorrência entre agentes econômicos é preciso que *exista efetivamente concorrência* e se verifiquem três identidades:

- ? que os agentes econômicos *desempenhem* suas atividades *ao mesmo tempo*
- ? que as atividades se voltem para o mesmo produto ou serviço
- ? que as trocas entre produtos e serviços, de um lado, e a moeda, de outro, ocorram num mesmo mercado geográfico.

Existência de competição

O primeiro elemento a se considerar, ao pesar uma hipótese de concorrência, é se ela *existe*. No caso específico da repressão à concorrência desleal, a existência de concorrência é um *præius* inafastável: não há lesão possível aos parâmetros adequados da concorrência se nem competição existe.

Mais ainda: esta competição tem de estar sendo efetivamente exercida para ser relevante. Dois competidores nominais que não se agridem não podem alegar deslealdade na concorrência.

A elaboração doutrinária e jurisprudencial quanto aos *crimes* de concorrência desleal ilumina este requisito básico, não menos necessário na vertente civil:

“Todos os crimes em questão pressupõem nos sujeitos ativo e passivo a qualidade de concorrentes, e somente são puníveis a título de dolo, ora específico, ora genérico”. ¹⁹

18 Paul Roubier, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Sirey, 1950, p. 527.

19 Nelson Hungria, *Comentários ao Código Penal*, vol. VII/381.

“596 - Sujeito ativo e sujeito passivo são necessariamente concorrentes, atuais ou futuros, no exercício do comércio, da indústria ou da profissão (RT 197/98, 242/377, 306/436). Sobre a relação de concorrência ou situação de competição, cf. Delmanto, ob. cit., 21. O crime é próprio. Sujeito ativo, como sempre, será pessoa física, em geral integrante ou responsável por firma ou empresa, que pratique em seu nome ação delituosa. Embora possa o crime ser cometido por empregados ou prepostos, segundo a regra geral e os princípios que regem o concurso de agentes (RF 106/134) é indispensável que apresentem certa autonomia e capacidade de deliberação em nome da sociedade. Sujeito passivo será a pessoa jurídica”²⁰.

“(…) Apenas podem perpetrar as infrações ora cuidadas aqueles que exerçam uma concorrência, pois, para que competição desonesta, exista, preciso se faz que haja, antes, a própria concorrência.

Assim, o sujeito ativo deverá ser um concorrente, já que a disputa não é apenas pressuposto da infração, mas, sim, elemento integrante do seu tipo legal. O não rival pode praticar um ato desleal, mas não um ato de concorrência desleal. Em razão da mesma exigência - uma rivalidade - o sujeito passivo deverá ser também um concorrente.

São, portanto, crimes próprios os de concorrência desonesta, posto que só o competidor os pode empreender; são, ainda, crimes bipróprios, pois tanto o autor, como o ofendido, precisam, ambos, ter a capacidade penal e a qualidade especial de competidores. Se não existir tal atributo em um deles, estará faltando um elemento típico: não haverá adequação ao modelo, em razão da carência da exigida condição especial do agente ou da vítima. Na palavra de Néelson Hungria, “todos os crimes em questão pressupõem nos sujeitos ativo e passivo a qualidade de concorrentes. (...)”

A conexão concorrencial de fato não é apenas a presente. Também a futura, ou potencial, permite que se integre a relação. (...) Ou, no reverso, ser vítima de um competidor ilegal”.²¹

Atualidade da competição

O primeiro requisito, de *atualidade* da competição, em seu conteúdo de efetividade e de temporalidade, é particularmente relevante para a doutrina da concorrência desleal. Para que haja comportamento competitivo reprovável, à luz deste capítulo da Propriedade Intelectual, é necessário que haja atualidade na concorrência.

Na análise do Direito Antitruste, é pertinente a *concorrência virtual*, ou seja, a pos-

20 Heleno Cláudio Fragoso, Lições de Direito Penal, 9ª ed., vol. I/530.

21 Celso Delmanto, Crimes de Concorrência Desleal, p. 21.

sibilidade de que novos agentes econômicos possam superar as barreiras de entrada num mercado, nele ingressar e competir efetivamente (v.g., após um aumento de preços...).

Essa concorrência virtual assim atua:

“A condição de entrada, ou altura da barreira à entrada em uma indústria, pode em teoria tender a influenciar a conduta e o desempenho de mercado de duas formas. Em primeiro lugar, coloca um limite de longo prazo para os preços de venda que as firmas estabelecidas podem escolher não exceder de modo a impedir a entrada. Esta é uma possibilidade distinta se a indústria é oligopolística e se as firmas estabelecidas são grandes o suficiente para levar em conta os efeitos das suas políticas de preço sobre a entrada. Em segundo lugar, a decisão das firmas estabelecidas de exceder o preço limite induzirá a entrada, aumentará a produção da indústria e provavelmente tenderá no longo prazo a impedir que aquele preço seja excedido. Assim, de ambas as formas, a força da competição potencial, medida pelas condições de entrada, influencia a conduta de mercado e o desempenho.”²²

Assim, no direito antitruste se considera como ator da concorrência mesmo aquele que não se propõe a competir no momento considerado, desde que *tenha condições de concorrer*. Não ocorre coisa assim na tutela jurídica da concorrência desleal. O que se verifica, no máximo, com base no interesse potencial de entrar no mercado, é a sanção de comportamento agressivo de agente econômico, na iminência ou com o propósito de ingressar na competição²³.

Concorrência sobre um mesmo produto o serviço

A concorrência, para ser relevante para a propriedade intelectual (inclusive e principalmente, para a repressão à concorrência desleal) é preciso que se faça sentir em relação a um mesmo produto ou serviço.

A identidade objetiva pressupõe uma análise de utilidade do bem econômico: haverá competição mesmo se dois produtos sejam dissimilares, desde que, na proporção pertinente, eles atendam a algum desejo ou necessidade em comum. Assim, e utilizando os exemplos clássicos, a manteiga e a margarina, o café e a chicória, o álcool e a gasolina. É necessário que a similitude objetiva seja aprecia-

22 Joe Bain and David Qualls, *Industrial Organization: A Treatise*, JAI Press Inc. 1987, Pp. 23, como citado no Ato de Concentração CADE 83/96.

23 Recurso extraordinário criminal 116089-RJ. Ministro Sydney Sanches Julgamento: 1989/03/07 DJ data-30-06-89 pg-11651 Ementário do STF vol-01548-02 pg-00401 EMENTA: A concorrência desleal pode ocorrer, em tese, ate mesmo quando alguém, como concorrente potencial, queira prejudicar a outrem, que, já atuando na mesma área, lhe possa afetar os interesses futuros. E pouco importa que tais concorrentes, um em potencial, outro já atuante, integrem empresas vinculadas. R.E. conhecido e provido para destrancamento da ação penal. Votação: unânime. Resultado: conhecido e provido.

da em face do consumidor relevante ²⁴.

Também na análise antitruste, a perspectiva do consumidor é primordial para definição da substituíbilidade:

Assim, a delimitação do mercado relevante predominante leva em consideração critérios de consumo, uma vez que as preferências dos consumidores são determinantes da substituíbilidade dos produtos entre si. ²⁵

Note-se que a análise da concorrência não se faz exclusivamente no tocante à satisfação da utilidade em tese; produtos que têm a mesma aplicação prática simplesmente não colidem, por se destinarem a níveis diferentes de consumo.

Definição geográfica da concorrência

A fixação do mercado pertinente depende de fatores geográficos, tecnológicos e principalmente históricos. Uma padaria, especializada em pão francês, atenderá seu bairro, não competindo com outra em bairro distinto; uma pizzaria de entrega à domicílio terá um mercado maior. O mercado de açúcar, com maior ou menor influência das barreiras alfandegárias, tem escala internacional. Os tribunais têm aceito tal fixação como elemento primário de análise ²⁶.

A Comissão Europeia define o mercado geográfico relevante, para efeitos de análise antitruste, como “o território no qual as empresas interessadas intervêm na oferta e procura de produtos ou serviços, no qual as condições de concorrência são suficientemente homogêneas e em que as condições de concorrência são substancialmente distintas das prevalecentes em territórios vizinhos.” ²⁷

24 "A semelhança gráfica, a identidade de natureza fonética e a similitude nos ramos da atividade comercial, que possam provocar confusão entre o público consumidor, caracterizam concorrência desleal e ensejam abstenção de uso. (TJESP, AC nº 107.127-1-SP, de 9.03.89, in RJTJSP/LEX-119/235-238). * Mandado de segurança - marca comercial - o registro de marca deve obedecer aos requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude. Buscam, além disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano. De outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, porque não levam aquele engano, apresentar marcas semelhantes. Rel. Ministro Liz Vicente Cernicchiaro, por unanimidade, conceder o mandado de segurança. *Tribunal de Justiça de São Paulo Ementa. Propriedade industrial - Marca - Proteção - Uso da marca La Rochelle por um restaurante e por uma panificadora e confeitaria - Gênero comercial da alimentação - Possibilidade de gerar confusão entre os consumidores - Registro pertencente ao restaurante - Ação procedente - Recurso não provido. Apelação Cível n. 222.281-1 - São Paulo - 21.02.95 Apelante: La Rochelle Paes e Doces Ltda - Apelada: Saint Thomás Restaurante Ltda. * Propriedade industrial - Marca - Abstenção de uso - Inadmissibilidade - Laboratório médico e de análises clínicas - Impossibilidade de confusão pelo usuário - Atividades, ademais, requisitadas por profissionais da área que sabem distinguir a especialidade de uma e outra - Recurso não provido. (Relator: Jorge Tannus - Apelação Cível n. 206.846-1 - Santo André - 09.06.94)

25 Ato de Concentração CADE 27/95 (Caso Colgate-Kolynos), voto da relatora.

26 "Empresas com atividades idênticas e sediadas no mesmo território não podem usar denominações semelhantes, por induzir a clientela à confusão e possibilitarem a concorrência desleal. (TJESP, AC nº 106.046-2-SP, de 11.06.86, in RJTJSP/LEX-103/214-215);

27 Ato de Concentração CADE 27/95, voto da relatora.

Tal definição geográfica, crucial quando se apura a concorrência desleal, diminui de importância na proporção em que o interesse jurídico em questão tem seus limites geográficos definidos por lei, e não pelo fato da efetiva concorrência. Assim, seja qual o mercado pertinente, uma marca registrada terá proteção nacional, e o nome comercial o do estado ou estados pertinentes. No entanto, não se eliminará sua importância mesmo nesses casos, já que – por exemplo - quando se analisa a efetiva lesividade de uma violação dessa marca, o mercado efetivo, e não o legal, será tudo como parâmetro, sob pena do ataque ao *due process of law*, vedado pelo art. 5º da Carta da República.

Direito público e direito privado da concorrência

A tutela jurídica deste espaço de liberdade compreende dois aspectos principais. O primeiro, que se volta aos limites da liberdade de cada um daqueles que exercem a atividade econômica, traça as fronteiras do comportamento de cada um em face dos demais; mas como não existe um *direito* ao espaço concorrencial (salvo no caso de monopólios jurídicos ou direitos de exclusiva, como patentes) a tutela é de razoabilidade.

Não se pode frustrar a *expectativa razoável de receita futura*, resultante do padrão concorrencial pertinente. O comportamento inaceitável perante as práticas usuais da parcela do espaço concorrencial é vedado pelo Direito. Difícil como é no plano conceptual, tal tutela, não de direitos (interesse jurídicos), mas de interesses razoáveis, tem encontrado pacífica proteção no Direito dos vários países.

Igualmente é suscetível de tutela a expectativa razoável de receita futura componente do *fundo de comércio*, por exemplo, no caso das locações comerciais. Afirma-se, assim, já agora como um *direito subjetivo*, os benefícios assegurados na teia concorrencial pela atividade econômica próspera e socialmente útil, *mesmo em face da propriedade*.

O outro aspecto da tutela jurídica do espaço concorrencial é de caráter objetivo: não se visa regular o *comportamento* dos agentes, mas a própria existência da teia de liberdades. Assim, regula-se a atividade do próprio Estado, para que se conserve a concorrência possível entre os agentes privados, e assegura-se que haja uma pluralidade de agentes, em dimensão e poder compatíveis com a subsistência de uma competição.

Nesta última faceta da tutela da concorrência, certas práticas e comportamentos são também relevantes como índices de excesso de poder (ainda que nem sempre *abuso*); mas é a objetividade do espaço concorrencial, e não a *culpa* ou qualquer outro desvio de comportamento dos agentes, que é o objeto primordial da tutela.

Assim, a tutela jurídica da concorrência tem sua dimensão de direito privado, que vem sendo historicamente o objeto do segmento da Propriedade Intelectual denominado *concorrência desleal* e, na proteção do *fundo de comércio* ou do *aviamento*, pelo Direito Comercial. Tem também sua parcela de direito público, seja na regulação do próprio Estado, seja na tutela geral do espaço concorrencial, esta objeto do chamado Direito de Defesa da Concorrência, ou Direito Antitruste.

Concorrência desleal

Tanto na esfera do Direito Internacional ²⁸ 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, conta 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

28 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.

real, mas uma figura *sui generis*²⁹. Acompanhemos a reflexão dos nossos tribunais.

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*³⁰.

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 num 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 protegida.

Havendo um direito de exclusiva, patente, marca, ou direito autoral, a tutela se remete aos documentos da patente, para se definir a extensão do direito, ou ao certificado de registro da marca, ou à obra autoral, registrada ou não. O padrão é

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

30 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.

de direito, e não leva em consideração se existe, ou não efetiva concorrência entre as partes. Se não há direito de exclusiva, o padrão é fático, e a primeira consideração é a existência de concorrência - efetiva, atual e localizada.

Assim, o titular de uma marca, cujo registro tem alcance nacional, pode-se opor ao seu uso por um comerciante de cidade remota, onde nunca concorreu ou concorrerá; mas para exercer seu direito de uma concorrência leal, sem ter direito de exclusiva, é preciso demonstrar que sua marca *não registrada* é utilizada no mesmo mercado, no mesmo local, no mesmo tempo, pelo concorrente desleal.

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.

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 afete o mercado de forma a atrair a sanção antitruste.

Brito Filomeno³¹ 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".

De 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

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

consumidores iludidos).

Condições de concorrência

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 a expectativa razoável de um padrão de competição.

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

“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”.³²

(...) 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*.

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.

32 Teoria, op. cit., p. 172.

Destes “parâmetros mínimos” indicativos, se notam os *atos confusórios*, as *faltas alegações de caráter denigratório*, e indicações ou alegações *suscetíveis de induzir o público a erro* (Convenção de Paris) e 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) ³³. As leis nacionais assimilam tais indicações dos textos convencionais, fixando freqüentemente alguns deles como ilícitos penais, e outros como ilícitos simplesmente civis, mas em geral ³⁴ 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 subjetiva ³⁵, nem exatamente com aquilo que, no Direito do Consumidor, se denomina boa fé objetiva ³⁶.

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

33 Note-se que TRIPs excede, em suas exigências, o parâmetro da lei penal nacional. Alguns dos fundamentos nela citados – como a infração de certos contratos – não se acham admitidos no direito penal brasileiro vigente, embora certamente possam ser alcançados pelo art. 209 do CPI/96, que trata dos ilícitos civis.

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

35 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.

36 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 Ramon Mateo Júnior, 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”.

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 práctica efectivamente observada en términos generales, en relación con las que el juez será después llamado a valorar el acto concretamente realizado”.³⁷

Com efeito, como analisa magistralmente Paul Roubier³⁸, não ocorre, em tal deslealdade, sequer um *abuso de direito*, eis que a liberdade civil não é um 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. »³⁹

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 proibitória⁴⁰. 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 comércio⁴¹.

37 Tulio Ascarelli, *Teoría de la Concurrencia...*, op. Cit.

38 Op. cit, p. 526.

39 Op. cit. P. 529.

40 *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Imateriales*, Barcelona, 1970, p. 160.

41 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.").

Listagem de atos e noção de deslealdade

Alguns sistemas jurídicos, ao invés de se referirem aos usos e costumes, fornecem uma listagem específica de práticas nocivas; entre elas, sempre, os atos confusórios, os atos denigratórios, os atos que atentam à organização do concorrente (como a apropriação do segredo industrial ou a corrupção de pessoal especializado) e mesmo, chegando às fronteiras do direito antitruste, os atos cujo efeito é desorganizar o mercado objetivo.

Mas a listagem é sempre imperfeita; o que deve ser tutelado, num contexto de liberdades civis, é algo muito mais dúctil, mutável, localizado, que são as “expectativas razoáveis” de um comportamento de mercado:

“Improper” will always be a word of many nuances, determined by time, place, and circumstances. We therefore need not proclaim a catalogue of commercial improprieties. Clearly, however, one of its commandments does say “thou shall not appropriate a trade secret through deviousness under circumstances in which countervailing defenses are not reasonably available.”⁴²

No caso do Direito Brasileiro, a noção de deslealdade não se limita à lista dos crimes do art. 195. Como se vê do art. 209 do CPI/96, quaisquer atos – desde que importando em concorrência desleal - *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* serão ilícitos. Claro está que a fórmula “atos tendentes a prejudicar os negócios alheios” não se resume à denigração (“a reputação”) ou à confusão. Na verdade, a única coisa que distingue os atos lícitos, tendentes a prejudicar os negócios alheios (o pressuposto da concorrência...) dos ilícitos é a deslealdade.

Mesmo no caso de crimes listados no art. 195, não se deve ceder a tentação de considerar os tipos como abstratos; não satisfeito o *prins* da deslealdade, faltará um elemento crucial do crime, eis que inexistente o objeto da proteção penal. No mais genérico e abrangente dos tipos, por exemplo, o inciso III, “- emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;”, a fraude aí é apenas uma remissão aos *usos e costumes do comércio*.

Deslealdade, geografia e especialidade

Que usos e costumes são esses?

Serão os usos gerais do comércio, ou os específicos daquele mercado? Paul

⁴² E.I. duPont deNemours & Co., Inc. v. Christopher U.S. Court of Appeals, Fifth Circuit, 431 F.2d 1012 (1970)

Roubier, enfatizando a necessidade de se manter pelo menos níveis básicos de honestidade, nota que:

“On ne peut pas, en effet, accorder semblable valeur a tous les usages, car il y a des milieux où fleurit la déloyauté ; l’esprit de cupidité qui a fait apparaître le ‘marché noir’ en a montré à l’époque actuelle des nombreux exemples. Il y a donc usage et usage ». ⁴³

Mas há veementes razões para definir os usos e costumes como os próprios ao mercado específico, definido por especialidade, e não parâmetros genéricos da economia. É intuitivo que os costumes do setor financeiro não são os mesmos do de alimentação, nem (mais detalhadamente) as livrarias especializadas em obras religiosas têm os mesmos costumes das lojas vendendo exclusivamente livros de erotismo.

É o que entendeu a Suprema Corte dos Estados Unidos no caso *International News Service V. Associated Press*, 248 U.S. 215 (1918):

Obviously, the question of what is unfair competition in business must be determined with particular reference *to the character and circumstances of the business*. The question here is not so much the rights of either party as against the public but their rights as between themselves.

Note-se que, embora os elementos de correção profissional existentes nas leis de regulação dos advogados, representantes profissionais, nos códigos de autorregulamentação (como os do CONAR), ou nos códigos de ética de associações de empresas sejam bons índices do que é leal ou desleal entre os concorrentes, nada supre a análise da materialidade da concorrência – o que é matéria de prova. Usos e costumes do comércio (que não se confundem com os costumes *assentados* nas Juntas comerciais...) são sempre sujeitos à prova.

Uma vez definida a noção da especialidade dos usos e costumes, cabe definir o escopo geográfico de onde se apurarão tais usos. É o mercado finito onde se processa a concorrência. Assim, se é na zona sul do Rio de Janeiro que se processa a competição, não serão os hábitos de Dresden os usados como parâmetro; nem, possivelmente, os da zona norte, se o mercado em questão é bem característico por oposição ao outro.

43 Op. cit. P. 517. Atenção neste ponto: a posição de Roubier não deve ser entendida como o da aplicação de um parâmetro abstrato, mas sim o de um limite extremo, além do qual a tutela jurídica estaria sancionando o estatuto de uma *societas sceleris*. Um exemplo desta distinção está no Acórdão do STJ no RHC nº 3.313-4, em que certos comportamentos, que seriam talvez censuráveis a partir de um parâmetro abstrato de conduta profissional, são validados quanto a um contexto concorrencial típico de uma situação e de um momento histórico. Mas certamente a corte teria repellido como inaceitável outros atos mais extremos, ou mesmo os mesmos atos – se se tratasse de ação cível e não penal.

Concorrência desleal e concorrência interdita

Não se confunde concorrência *desleal* e concorrência *interdita* ⁴⁴. É interdita, por lei, a concorrência de um competidor do titular da patente quanto ao objeto do privilégio; é interdita por via contratual a concorrência do vendedor de um fundo de comércio, que presta a garantia com que compra o negócio. O sistema de patentes é o meio clássico de interdição de concorrência; mas os monopólios legais, os pactos de não concorrência e outros mecanismos de exclusividade também podem vedar legalmente a competição. O parâmetro de proibição é a lei, o privilégio ou o contrato pertinente.

De outro lado, a sanção importa ao concorrente desleal não é, como no caso de que faz concorrência interdita, a proibição de continuar a atividade econômica; é, sim, a imposição de continuá-la dentro dos usos e praxes comerciais. A concorrência negocialmente proibida, no dizer de Pontes de Miranda ⁴⁵, não impede somente a prática de uma atividade exercida fora de tais usos e práticas; impede todas as modalidades, leais e desleais, dentro dos parâmetros do pacto específico.

A confusão entre configurações ornamentais na lei em vigor

A questão aqui estudada é a da confusão do cliente em matéria de configurações ornamentais de produtos. Isso se dá, como veremos, tanto como *crime* como *ilícito civil*.

A lei 9.279/96 mantém a tradição brasileira de dar tratamento duplo à concorrência desleal: há atos típicos, classificáveis como *crime*, e há um vasto campo para a repressão do ilícito simplesmente civil.

Diz Celso Delmanto:

“O uso de meios ou métodos desleais transfigura em desonesta a competição permitida: é a concorrência desleal. Mas alguns desses expedientes são tão perigosos ou graves, que o legislador os considera como delituosos: é a concorrência desleal criminosa. Os primeiros, mesmo não sendo delituosos, continuam desleais, permitindo-se aos prejudicados por seu emprego o ressarcimento em perdas e danos. Os outros, além de desonestos, são criminosos, incorrendo os autores nas sanções penais e em igual obrigação de indenizar ⁴⁶.

⁴⁴ Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vol. 17. Magalhães Noronha, Direito Penal, vol. 3 p. 40, Ed. Saraiva. JUTACRIM 81/367.

⁴⁵ Tratado, vol. 17, pg. 313 e ss.

⁴⁶ Celso Delmanto, Crimes de Concorrência Desleal, p. 13.

Ilícito civil

Como visto, a teor do art. 209 do CPI/96, o campo do ilícito é dos atos de concorrência desleal tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios a criar contusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Atos confusórios em configurações ornamentais

O gênero é o descrito na CUP:

Art. 10º bis

(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; (...)

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.

Como nota Nelson Hungria:

Fraudes para o desvio de clientela. O aliciamento de clientela é um ato lícito, mas se há o emprego de meios fraudulento para o desvio de clientela alheia, assume o fato caráter antijurídico. É incriminado (art. 178, III) ⁴⁷.

Concorrência Parasitária

Ocorre concorrência parasitária quando uma empresa, que concorre nos mesmos setores de mercado que outra empresa, lança produtos confusivamente análogos, utiliza idênticas técnicas de comercialização e assim percorre assim as vias abertas pela iniciativa da primeira empresa, *de forma a confundir o público quanto à origem dos produtos* ⁴⁸. Aqui, o que se tem é mais do que um elemento isolado de concorrência desleal, mas uma conduta estruturada de confusão do público ⁴⁹.

Note-se que, nesse tipo de parasitismo entre concorrentes, a imitação não preci-

⁴⁷ [Nota do autor: agora, art. 195, III do CPI/96] todo expediente insidioso para captar a freguesia de outrem: em tal caso, o animus disputandi se alia à fraude para a desleal aplicação de golpes baixos. In exemplis: (...) Usar os sinais distintivos não-registrados do concorrente (se registrados, o crime será outro)” ⁴⁸

⁴⁸ ASCENSÃO. José de Oliveira. Concorrência Desleal. Lisboa: Almedina, 2002, p 444.

⁴⁹ Note-se que, sistematicamente, temos rejeitado a noção do parasitismo não confusório. As idéias de que o aproveitamento do trabalho alheio, por si só, mesmo sem confusão do consumidor, representem ilícito vão contra a estrutura constitucional brasileira. O que se nota aqui é o ato confusório quanto à origem.

sa ser idêntica - e os produtos e serviços não são apresentados como sendo do parasitado. Quando se invade um domínio de atividade idêntica ou semelhante, a apresentação se faz em nome próprio e não e não no nome do concorrente.

Neste caso, a confusão não é *pessoal*, mas de *origem*, pois tudo exposto pelo concorrente é apresentado como próprio, embora em moldes da lição do concorrente. Uma empresa se aproveita parasitariamente da condução empresarial seguida por outrem⁵⁰, *de forma a induzir ao público que o mesmo criador – o mesmo designer – do competidor produziu seus artigos.*

Há concorrência parasitária quando uma empresa copia global e duradouramente a linha empresarial de outra. Esta cópia visa anular a distância que separa a empresa que copia da empresa inovadora, não por mérito próprio, mas graças à apropriação de elementos de inovação e risco que deram êxito ao negócio da empresa concorrente.

Ascensão⁵¹ afirma que é na exploração do processo inovativo ou da dinâmica empresarial alheia que reside a concorrência parasitária. É esta prática que configura a concorrência desleal. Este autor complementa que não estão excluídas da concorrência desleal por parasitismo outras situações particularmente qualificadas de colagem à linha empresarial alheia, mesmo que não revistam todas aquelas características que possam ser consideradas também concorrência parasitária.⁵²

50 Ibidem, p. 444-445

51 ASCENSÃO. José de Oliveira. Concorrência desleal. Lisboa: Almedina, 2002, p 446.

52 Ibidem 447.