UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA

JULIANO JUNIOR HEERDT

USURPAÇÃO DA MARCA ALHEIA FRENTE À CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO

Tubarão

2014

JULIANO JUNIOR HEERDT

USURPAÇÃO DA MARCA ALHEIA FRENTE À CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Direito da Universidade do Sul de Santa Catarina, apresentado como requisito a obtenção do título de Bacharel em Direito.

Orientador(a): Profª. Esp. Greyce Ghisi

Tubarão

2014

JULIANO JUNIOR HEERDT

USURPAÇÃO DA MARCA ALHEIA FRENTE À CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado à obtenção do título de Bacharel em Direito e aprovado em sua forma final pelo Curso de Direito da Universidade do Sul de Santa Catarina.

Tubarão, 19 de Novembro de 2014.

Profª e orientadora: Greyce Ghisi, Esp.
Universidade do Sul de Santa Catarina

Prof: Claudio Scarpeta Borges, Esp.
Universidade do Sul de Santa Catarina

Prof: Ricardo Willemann, Esp.
Universidade do Sul de Santa Catarina

AGRADECIMENTOS

Não é a primeira vez que escrevo agradecimentos pela realização de uma monografia e a julgar por este fato já teria motivos suficientes para agradecer. Há seis anos pude experimentar o sabor da primeira vitória concluindo meu curso de graduação em Administração por esta Universidade, dois anos mais tarde pude concluir a especialização em Contabilidade e Controladoria, mesmo assim não era o bastante para um homem que tem em sua origem uma história de lutas e dificuldades, filho de agricultores sabia muito bem que a educação seria o começo para as mudanças acontecerem e assim acabei ingressando no curso de Direito da Universidade do Sul de Santa Catarina.

Primeiramente agradeço a Deus por ter me concedido saúde e oportunidade de vivenciar todos estas conquistas e ainda o apoio de todos que de alguma forma me encorajaram a buscar na educação uma forma de mudar o mundo, pois sem estas o sonho também não seria possível.

Agradeço ao meu pai Deonicio Heerdt e a minha mãe Maria Heerdt, pois foram eles que me ensinaram os grandes valores de um homem, baseados na família, dignidade, lealdade, fé e honestidade e sempre me fazendo acreditar que poderia ir mais além a buscar novos caminhos.

Agradeço a meu avô João Heerdt que igualmente foi e é meu mestre de vida, exemplo de pessoa dedicada e responsável por tudo que faz. Igualmente a minha Irma Mayara que ainda tem um grande caminho a trilhar e que Deus também possa conceder a ela a oportunidade de muitas conquistas.

A minha namorada Monalisa que de uma forma ou de outra sempre reservou um pouco de seu tempo para me ajudar nesta longa caminhada e mesmo nos momentos mais difíceis me fez acreditar que o objetivo a ser alcançado estava logo em frente e que bastava apenas um pouco de esforço para atingi-lo.

A minha professora orientadora Greyce Ghisi, por me ajudar a escrever este trabalho, pelas cobranças e principalmente por ter me tirado da zona de conforto e mostrado que somente com a minha dedicação seria possível concluir a monografia.

Ainda assim agradeço a todas as outras pessoas que de alguma forma tenham contribuído para a minha formação.

RESUMO

O estudo do presente trabalho tem por objetivo analisar as formas de usurpação da marca alheia pela concorrência desleal e parasitismo, uma vez que os atos caracterizadores da concorrência desleal estão dispostos em rol taxativo na legislação e as formas de parasitismo não se encontram elencadas no ordenamento jurídico, fazendo desta forma surgirem dúvidas e incertezas quanto à forma de reprimi-los. Como principal objetivo a pesquisa tenta responder se as formas de parasitismo podem ser enquadradas como concorrência desleal, mesmo não estando presentes expressamente na legislação. O estudo tem natureza bibliográfica, a qual abrange leitura de doutrinas, revistas, legislação relativa ao assunto, entre outros. O método de abordagem para o desenvolvimento da pesquisa a ser utilizado será o dedutivo. No que tange a abordagem, este estudo utilizará a qualitativa, sendo do nível exploratória, haja vista que se pretende estudar, compreender, conceituar, identificar, observar e correlacionar os aspectos que envolvem a usurpação da marca pela prática do parasitismo. Constatou-se que a concorrência desleal esta expressa na Lei de Propriedade Industrial 9.279 de 14 de maio de 1996, como crime e que a concorrência parasitária pode ser tomada como espécie desta, sendo o aproveitamento parasitário, outra forma de usurpação da marca não podendo ser coibido com base na concorrência desleal. No primeiro capítulo será abordado os princípios das marcas e os requisitos necessários para registro, no segundo capítulo serão analisados a concorrência ilícita a livre iniciativa e a concorrência desleal e por fim serão aduzidas as principais diferenças entre concorrência parasitária e aproveitamento parasitário.

Palavras chave: Marcas. Concorrência desleal. Concorrência parasitária. Aproveitamento parasitário.

ABSTRACT

The study of this paper is to analyze the forms of usurpation of another's trademark for unfair competition and parasitism, since characterizing acts of unfair competition are arranged in legislation exhaustive list and forms of parasitism are not listed in the legal system doing so in doubt and uncertainty as to how to repress them. As main objective research attempts to answer the forms of parasitism can be considered forms of unfair competition, even if not explicitly present in the legislation. The study has bibliographic nature, which encompasses reading doctrines, magazines, legislation on the subject, among others. The method of approach to the development of research to be used is deductive. Regarding the approach, this study will use a qualitative and descriptive level, considering that if you want to study, understand, conceptualize, identify, observe and correlate the aspects involving the usurpation of the brand by the practice of parasitism. It was found that this unfair competition expressed in Industrial Property Law 9.279 of May 14, 1996, as crime and parasitic competition can be taken for this species, the parasitic exploitation and other forms of usurpation of the brand can not be curbed based on unfair competition. The first chapter will address the principles of the brands and the necessary requirements for registration, the second chapter will be considered illegal free enterprise competition and unfair competition and ultimately be adduced the main differences between parasitic and parasitic competition use.

Keywords: Brands. Unfair competition. Parasitic competition. Parasitic exploitation.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 08
1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA E DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 08
1.2 JUSTIFICATIVA 09
1.3 OBJETIVOS 12
1.3.1 Geral 12
1.3.2 Específicos 12
1.4 DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS OPERACIONAIS 12
1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 13
1.6 ESTRUTURAÇÃO DOS CAPÍTULOS 13
2 MARCAS 15
2.1 Breve histórico da marca 17
2.1.1 Origem e evolução da marca no direito Brasileiro 19
2.1.2 Da convenção da União de Paris e o Protocolo de Madri 20
2.2 TEORIA DO DIREITO MARCÁRIO 23
2.2.1 Conceito e funções da marca 23
2.2.2 Natureza jurídica e classificações das marcas 25
2.3 DO REGISTRO DA MARCA 31
2.3.1 Princípios norteadores do registro das marcas 32
2.3.2 Sinais não registráveis como marca 35
2.4 PROCESSO DE CONCESSÃO DO REGISTRO DA MARCA 37
2.4.1 Do pedido de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial ... 38
2.4.2 Do exame do pedido e expedição de certificado de registro 39
2.5 DIREITOS SOBRE A MARCA E PROTEÇÃO PELO SEU REGISTRO 40
3 CONCORRÊNCIA 42
3.1 Princípio constitucional da livre iniciativa 44
3.1.1 Restrições a livre iniciativa 46
3.1.2 Concorrência lícita 48
3.1.3 Concorrência ilícita 49
3.2 CONCORRÊNCIA DESLEAL 51
3.2.1 Conceitos e fundamentos 51

3.2.2 Pressupostos da concorrência desleal 53
3.2.3 Atos que caracterizam a concorrência desleal 55
4 PARASITISMO 58
4.1 CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA 58
4.1.1Conceito e formas de caracterização da concorrência parasitária 59
4.1.2 Requisitos da concorrência parasitária 61
4.1.3 Concorrência parasitária como espécie da concorrência desleal 62
4.2 APROVEITAMENTO PARASITÁRIO 65
4.2.1 Conceito e natureza jurídica 65
4.2.2 Ato ilícito e abuso de direito 70
4.2.3 Enriquecimento sem causa 72
5 CONCLUSÃO 75
REFERÊNCIAS 78

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como fundamento analisar as formas de usurpação da marca alheia, a fim de verificar se o parasitismo poderá ser considerado uma forma de concorrência desleal e qual a melhor maneira de coibir estes tipos de atos que prejudicam a economia, uma vez que a livre iniciativa e a livre concorrência garantem a liberdade na exploração de certa atividade, assim verifica-se a dificuldade em fundamentá-los, pois a legislação silencia quando da presença das formas de parasitismo.

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA E DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA

Com a rápida expansão tecnológica o mundo passou a consumir em larga escala, logo a produção acabou por aumentar e junto com o consumismo desenfreado a proteção do direito marcário se tornou imprescindível para o empresário poder assegurar a propriedade de sua marca, se tornando assim um dos bens mais valiosos no exercício da atividade empresarial.

Diante deste contexto, a marca devidamente registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional. Desta forma, a legislação confere garantias ao empresário de que outra marca similar não será incluída no mercado a fim de que possa causar confusão e se tornar prejudicial aos consumidores, bem como não permite o registro de imitação ou qualquer outro tipo de reprodução disfarçada.

A livre iniciativa é a prática estimulada para o desenvolvimento da economia, sendo garantida inclusive constitucionalmente, conforme artigo 170 da Constituição Federal de 1988:

> 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:
>
> I - soberania nacional;
> II - propriedade privada;
> III - função social da propriedade;
> IV - livre concorrência;
> [...]
> Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Entretanto o legislador teve que aplicar medidas restritivas, pois os atos considerados ilícitos em torno da marca fizeram com que o mercado entrasse em conflito, desta maneira as marcas alheias eram utilizadas indiscriminadamente.

Para tanto a Lei da Propriedade Industrial 9.279/96, veio a coibir alguns destes atos como a concorrência desleal e os crimes contra as marcas, certo de que nem todos os casos pudessem ser abarcados pela lei, como por exemplo, a concorrência parasitária e o aproveitamento parasitário que são formas utilizadas pelos agentes econômicos com o fim de angariar o maior número possível de clientela se utilizando do trabalho de outrem sem precisar efetuar grandes investimentos nem suportar os riscos do negócio. Não restou alternativa para o empresário que teve sua marca usurpada senão a de ingressar no judiciário pedindo que o concorrente se abstenha do uso de marca de sua propriedade.

Nesse sentido, o tema ora proposto ganhou enfoque na presente pesquisa devido a grande dificuldade em se definir entre uma conduta de concorrência desleal, concorrência parasitária ou uma conduta onde o agente apenas se aproveita parasitariamente, muitas vezes tomando ambas como sinônimas.

Assim necessário se faz o questionamento que, com o desenvolvimento da pesquisa científica, pretende-se solucionar:

É possível considerar o parasitismo como sendo um ato de concorrência desleal e imputar ao agente econômico responsável pelo ilícito um crime, mesmo não tendo previsão legal?

1.2 JUSTIFICATIVA

Este trabalho de pesquisa visa apresentar as formas de proteção às marcas, sendo que esta tem grande importância para o empresário, segundo Mamede (2007, p. 251), “[...] a marca é, por si só, um ativo empresarial fundamental e, mais, um elemento vital para o sucesso das operações empresariais, o que leva a necessidade de uma proteção jurídica específica.”

Desta forma o proprietário garante o direito de uso das marcas efetuando o seu registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal responsável pela análise do pedido e expedição do certificado de registro para o criador da marca, conforme artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial. “A propriedade da marca adquire-se

pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, [...]".

Acontece que mesmo assegurado o direito de propriedade ao dono sobre sua marca devidamente registrada pode ocorrer de um terceiro vir a utilizar indevidamente a marca, sendo coibida tal prática como crime de registro de marca, conforme artigo 189 e 190 da LPI[1].

> Art.189 Comete crime contra registro de marca quem:
> I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou
> II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.
> Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
>
> Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:
> I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou
> II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.
> Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Assim estas formas de usurpação são tidas como atos ilícitos e coibidas como crime contra o registro das marcas, mas muitas vezes acorrem outras formas de usurpação da marca alheia, as quais são reprimidas como crime de concorrência desleal, conforme artigo 195 [2]da Lei de Propriedade Industrial.

---

[1]BRASIL, Lei de Propriedade Industrial 9.279 de 14 de maio de 1996.

[2]BRASIL, Lei de Propriedade Industrial 9.279 de 14 de maio de 1996. "Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;
II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;
VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;
VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;
VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;
IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;
X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;
XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

Além dos crimes de concorrência desleal previstos na legislação pode ocorrer que o agente econômico se utilize indevidamente da marca de seu concorrente, mas de forma sutil sem incorrer em crime contra as marcas e crime de concorrência desleal, estes atos são caracterizados como concorrência parasitária e o aproveitamento parasitário que não estão inseridos na legislação, fazendo com que o julgador encontre dificuldades em aplicar os conceitos para sua fundamentação a fim de reprimir a conduta abusiva do parasita.

A usurpação da marca já se tornou algo comum entre os empresários, mas ainda há uma carência muito grande em informações quanto aos conceitos a serem aplicados, fazendo assim com que muitas vezes os atos desleais caracterizados como concorrência desleal sejam abordados como sinônimas em relação à concorrência parasitária e o aproveitamento parasitário.

Sendo assim, quando o empresário que teve sua marca usurpada ingressa com pedido ao judiciário para que o seu concorrente se abstenha do uso indevido de sua marca, muitas vezes os Tribunais acabam por deixar o empresário à míngua entendendo não ser caso de parasitismo, isso se deve em virtude da concorrência parasitária e o aproveitamento parasitário ainda não estarem totalmente sedimentados no Brasil.

Desta forma, o estudo que se empreende, terá sua contribuição informativa e tentará esclarecer os atos tidos como desleais e parasitas, uma vez que a marca é considerada um dos elementos mais importantes no desenvolvimento econômico empresarial não podendo ficar sujeita ao parasitismo, pois se não for coibida com mão de ferro a usurpação da marca, o empresário ficará desestimulado em realizar investimentos em torno do seu bem mais valioso, acarretando assim prejuízos ao mercado.

Assim, justifica-se desenvolver, apreciar e estudar o presente tema, já que o mesmo poderá servir de instrumento para fortalecer e motivar a sociedade acadêmica, juízes, empresários bem como todos os operadores do direito a buscarem uma saída justa para a resolução dos conflitos marcários, perante o parasitismo.

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

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

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Geral

Analisar os casos de concorrência parasitária e aproveitamento parasitário e verificar se é possível enquadrá-los como concorrência desleal, uma vez que não há legislação específica sobre o assunto.

1.3.2 Específicos

Estudar os princípios que regem as marcas;

Compreender que o registro das marcas é essencial para garantir ao proprietário o direito exclusivo de uso no território brasileiro;

Conceituar concorrência e analisar as práticas ilícitas no mercado;

Diferenciar a concorrência desleal da concorrência parasitária e aproveitamento parasitário;

Identificar os critérios adotados pela jurisprudência e doutrina para a caracterização da concorrência parasitária e aproveitamento parasitário;

Observar os casos que envolvem concorrência desleal, concorrência parasitária e aproveitamento parasitário e a utilização de fundamentos diferentes na aplicação dos conceitos.

1.4 DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS OPERACIONAIS

Os termos que serão utilizados na pesquisa acadêmica possuem os seguintes significados:

Marca: é o sinal distintivo que pode ser percebido visualmente, usado para distinguir um produto de outro.

Usurpação da marca: formas de utilização da marca que possam caracterizar o seu uso indevido e atribuir ao usurpador alguma vantagem.

Concorrência desleal: infração a um dever moral, abstenção de atos contra as práticas honestas na indústria e no comércio as quais não são observadas pelo concorrente.

Concorrência parasitária: quando dois agentes econômicos concorrentes, ou seja, disputam o mesmo mercado e um deles busca obter vantagem para incrementar suas vendas, tendo como suporte a imitação ou a cópia de métodos.

Aproveitamento parasitário: o aproveitador apenas busca se apropriar da fama e renome de uma marca para poder dar impulso ao seu empreendimento, utilizando-se desta forma de trabalho alheio sem precisar medir esforços para obtenção de lucros, não necessitando haver concorrência entre os agentes, pois poderá utilizar signo alheio em ramo de atuação diverso daquele parasitado.

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente monografia terá como método de abordagem o dedutivo, visto que parte de uma proposição geral visando atingir ao fim uma idéia particular, específica sobre o assunto a ser pesquisado.

Deste modo, esse será o método científico utilizado no trabalho monográfico, o qual partirá de argumentos gerais, baseados nos preceitos da marca e a proteção conferida pelo seu registro, demonstrando qual a melhor interpretação para a caracterização dos atos desleais e parasitas frente à usurpação da marca.

Define-se esta pesquisa, quanto ao nível em exploratória, pois objetiva proporcionar maior familiaridade com o objeto de estudo.

No que tange à abordagem, este estudo utilizará a qualitativa, pois as informações obtidas não podem ser quantificáveis e os dados obtidos são analisados indutivamente e subjetivamente.

Quanto ao procedimento, a pesquisa classifica-se como bibliográfica, pois busca resposta na doutrina e jurisprudência em razão à problemática da hipótese da possibilidade de usurpação da marca pelo parasitismo.

1.6 ESTRUTURAÇÃO DOS CAPÍTULOS

A presente monografia foi estruturada em cinco capítulos. Para melhor compreensão acerca do tema, o capítulo inicial tratará da introdução ao direito das marcas, já

o capítulo segundo abordará a evolução histórica e constitucional das marcas, bem como os princípios basilares e o registro que garante a propriedade da marca ao usuário.

O capítulo seguinte compreenderá a garantia a livre iniciativa estabelecida na Constituição Federal, a diferença entre ato lícito e ilícito, sendo que do ato ilícito decorre a deslealdade que é abordada como forma de concorrência desleal punida como crime pela Lei de Propriedade Industrial 9.279/96.

O quarto capítulo enfatizará as formas de parasitismo não expressas na Lei de Propriedade Industrial e que são passíveis de serem punidas, a grande diferenciação em torno de concorrência parasitária e aproveitamento parasitário, bem como a aplicação destes conceitos pelo julgador em casos práticos que muitas vezes que são abordadas como sinônimos.

Finalmente o último capítulo versará a respeito da conclusão da pesquisa.

2 MARCAS

Antes de adentrarmos no objeto de estudo do presente trabalho, se faz necessário o entendimento sobre o direito da propriedade intelectual, regulada pelo ordenamento jurídico brasileiro com intuito de proteger a criação intelectual humana ou imaterial, segundo Arrabal (2005):

> Tradicionalmente entende-se como Propriedade Intelectual o conjunto de prerrogativas e obrigações decorrentes das relações jurídicas promovidas sobre a criação intelectual humana. Em regra consiste em duas orientações jurídicas congêneres quais sejam a propriedade industrial e o direito autoral.

Nesse sentido, o direito industrial se distingue do direito autoral sob dois aspectos importantes, no direito industrial a natureza do registro é constitutiva, não importando quem seja o responsável pela criação, mas sim quem obtém o registro do bem industrial; no direito autoral é necessária a prova da anterioridade para saber quem é o responsável pela criação. Já o segundo aspecto trata da extensão da tutela jurídica, onde o direito industrial protege a ideia inventiva e os atos exteriores ao seu uso, enquanto o direito autoral protege a forma que a ideia é apresentada ao público, não alcançando assim a criação do autor em si, mas toda a sua obra, (COELHO, 2011).

Os direitos autorais estão regulados pela Lei 9.610/98, especificadamente em seu artigo 11[3] pode-se extrair o conceito de autor, como sendo aquele que cria obra literária, artística ou científica.

Já a propriedade industrial é regulada pela Lei 9.279/96, que tutela a utilidade das criações, no âmbito empresarial podendo que se dar por meio de "concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade ou concessão de registro de desenho industrial e concessão de registro de marca," (NEGRÃO, 2006, p.107).

Neste sentido, no direito industrial encontra-se o objetivo principal de proteção aos interesses técnicos e econômicos, visando à expansão da economia. Assim, "o direito industrial é a divisão do direito empresarial que protege os interesses dos inventores, designers e empresários em relação às invenções, modelo de utilidade, desenho industrial e marcas," (COELHO, 2011, p.153).

---

[3]BRASIL, Lei n.9.610, de 19 de fevereiro de 1998, Art. 11 "Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica."

A invenção é o único bem industrial que não se encontra definido pela lei, este motivo deve-se pura e simplesmente pela dificuldade de conceituá-lo, para tanto a Lei de Propriedade Industrial apenas apresenta em seu artigo 10[4], um rol de critérios de exclusão os quais não podem ser objetos de patente de invenção.

As invenções podem ser conceituadas segundo Coelho (2011, p.153):

> Todos de fato, sabem intuitivamente o que é uma invenção e não há dúvidas quanto aos elementos essenciais que a caracterizam (criação original do espírito humano, ampliação do domínio que o homem exerce sobre a natureza etc.), mas não é fácil estabelecer os seus exatos contornos conceituais.

Outro bem patenteável é o modelo de utilidade, que pode ser definido como sendo "toda disposição ou forma nova obtida ou introduzida em objetos conhecidos, desde que prestem a um trabalho ou uso prático," (REQUIÃO, 2003, p.293).

Segundo este conceito deve-se atentar que o modelo de utilidade é um aperfeiçoamento da invenção, neste sentido "deve representar um avanço tecnológico, que os técnicos da área reputem engenhoso," (COELHO, 2011, p.154).

O modelo de utilidade é definido pela Lei de Propriedade Industrial 9.279/96 em seu artigo 9º como sendo um modelo novo criado com a finalidade de trazer uma melhoria funcional ao objeto já existente. "É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou fabricação".

Desta forma, a invenção necessita de uma criação nunca antes vista, não pode ser algo óbvio que decorre do conhecimento técnico, por outro lado o modelo de utilidade é de

---

[4]Brasil, Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
I – descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
II – concepções puramente abstratas;
III – esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
IV – as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
V – programas de computador em si;
VI – apresentação de informações;
VII – regras de jogo;
VIII – técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

certa forma um aperfeiçoamento da invenção, por este motivo estas duas espécies de propriedade industrial se diferem da terceira espécie o desenho industrial, (COELHO, 2011).

Já, o desenho industrial pode ser entendido conforme Coelho (2011, p.154): "[...] a alteração da forma dos objetos, se manifesta pela mudança de natureza exclusivamente estética, a alteração que o desenho industrial introduz nos objetos não amplia a sua utilidade, apenas o reveste de um aspecto diferente."

Seu conceito vem expresso no artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial 9.279/96, conforme a seguir. "Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial."

O quarto bem industrial e objeto do presente estudo é a marca, que segundo a Lei 9.279/96, "destina-se a identificar e distinguir os produtos, mercadorias e serviços de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa," (HAMMES, 2002, p.357).

Desta maneira é necessário observar a evolução da marca na história para compreender os motivos que levaram ao homem a estabelecer garantias e proteções quanto ao seu uso.

2.1 Breve histórico da marca

A utilização da marca pelo homem é difícil de ser datada, porém os primeiros registros são do povo romano responsável por gravar o nome do fabricante no objeto, mas ficou comprovado pela arqueologia que foram os gregos os primeiros a gravarem as iniciais nos vasos depois de serem torneados, com o propósito de diferenciar a sua propriedade dos demais, (PIERANGELI, 2003).

Segundo Hammes (2002, p.31), "a prática de opor marcas, como indicação de proveniência, remonta a mais remota antiguidade, confundindo-se o seu uso com os primeiros tempos do gênero humano."

Nesse sentido segundo Requião (2012, p.299):

> O produtor, desde a antiguidade, teve a inclinação de assinalar, de modo característico, a sua produção, sobretudo artística. Vem de outrora o hábito, também, de identificar, com marca em fogo, o gado. Não constituíam propriamente marcas, mas um cunho de propriedade.

Nesta época não havia regulação ao uso das marcas nem tão pouco alguma forma de punição pela sua usurpação, pois as marcas eram livres e tinham cunho meramente de identificação do produtor, (PIERANGELI, 2003).

Mais tarde ainda na idade Média passou a ser comum o uso de algumas marcas figurativas, desta forma viu-se necessário implantar algumas proteções as marcas para que estas não ficassem ao uso alheio. Conforme Requião (2012, p.299). "Na idade Média era comum empregar-se marcas figurativas, constituídas de linhas retas ou curvas, sendo reconhecidas como direito privado absoluto, protegido que era pelas corporações de mercadores."

Ainda há quem diga que por volta do ano de 1200 surgiram as marcas de fábricas, conforme Hammes (2002, p.354). "A origem de marcas de fábrica se encontra na Idade Média, a marca era aposta pela autoridade pública e não pelo fabricante, sua finalidade principal era constatar a conformidade dos produtos com os tipos regulamentares."

Nota-se que a grande preocupação quanto às fraudes e enganos entre os mercadores e na tentativa de evitar que a marca fosse usurpada nasceu ainda na Idade Média, no ano de 1386 na Europa com o Rei de Aragão D. Pedro IV o primeiro ordenamento envolvendo marcas.

Assim afirma Requião (2003). "Em 1386, D. Pedro IV, rei de Aragão, ordenou que os tecelões do reino pusessem a marca da cidade nas peças de tecidos, aparecendo em 1445, marcas individuais determinadas pelas corporações de fabricantes de mantas."

Somente quase quinhentos anos depois já na idade contemporânea é que surge uma legislação capaz de organizar as marcas de maneira que possa fixar direitos e garantias para o proprietário, segundo Hammes (2002, p.355):

> À França caberia a primazia de regular o uso de marcas pela Lei de 12 de abril de 1803, que organizou o seu registro e estendeu aos seus contrafatores as penas do crime de falsificação de documentos privados, ressalvado o direito às perdas e danos. A primeira lei que exerceu influência sobre a legislação de outros países, foi à lei francesa de 1857, com algumas adaptações esta lei ainda rege atualmente naquele país.

Posteriormente esta lei que surgiu na França em 1857, se tornou parâmetro para os povos do mundo. "serviu de paradigma de legislação dos povos cultos, inspirando as leis brasileiras de 1887 e 1904," (REQUIÃO, 2012, p.300).

2.1.1 Origem e evolução da marca no direito brasileiro

A primeira Lei surgida na França em 1857, tratando dos direitos e deveres referentes às marcas teve influência direta no Brasil, fazendo com que no ano de 1875 as marcas tivessem por lei própria proteção. “Em 23 de outubro de 1875 foi criado o Decreto Lei 2.682[5], que exigia o registro da marca, houve controvérsias de interpretação, se o registro criava o direito ou apenas o declarava,” (HAMMES, 2002, p.356).

Com a instituição da Convenção da União de Paris no ano de 1883 da qual o Brasil é signatário, acabou por trazer algumas mudanças na então legislação brasileira, pois de certa forma a Convenção instituiu regras mínimas de proteção as marcas internacionais, fazendo com que o legislador brasileiro se adequasse as novas normas e implementasse as proteções da legislação em vigor.

Importante salientar o que leciona Hammes (2002, p.356) a respeito do tema:

> Em 1883, o Brasil participou da reunião diplomática em Paris, da qual resultou a Convenção de Paris sobre a proteção da propriedade internacional. A aceitação dessa convenção obrigou o legislador a reformar a lei vigente, promulgando-se em 14 de outubro de 1887 o decreto n.3346.

A Constituição Imperial de 1824 trata o tema de propriedade industrial, conforme previa em seu artigo Art.179.

> A inviolabilidade dos Direitos Civis, e políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte. (...) XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda, que hajam de sofrer pela vulgarização.

De acordo com Requião (2003, p.240). “Entre as garantias dos direitos civis a Constituição imperial de 1824 só aludia aos inventores, que tinham assim asseguradas “a propriedade de suas descobertas ou de suas produções.”

Somente quase sessenta anos depois é que ficou garantido constitucionalmente o direito as marcas mais precisamente na Constituição Republicana de 1891 a qual afirmava em seu artigo 72 parágrafo 27 o seguinte:

---

[5] Brasil, Decreto nº 2.682, de 23 de Outubro de 1875.

> A constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade nos seguintes termos: (...) § 27. A lei assegurará também a propriedade das marcas de fábrica.

Assim pode-se observar que as constituições seguintes acabaram mantendo a proteção as marcas, (REQUIÃO, 2003). Cabe ressaltar que a Constituição de 1967 incorporou o direito de marcas como sendo não somente de fábricas, mas sim proteção a propriedade de marcas de indústria e de comércio, conforme artigo 150 parágrafo 24:

> A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) § 24 - A lei garantirá aos autores de inventos Industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial.

Acompanhando a evolução, a Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 5º inciso XXIX estendeu as garantias e preceitos fundamentais ao direito marcário:

> Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) inciso XXIX a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Atualmente o tema é disciplinado pela Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, que além de proteger a marca, cuida de outros bens industriais, como as invenções, desenhos industriais, indicações geográficas, e a concorrência desleal.

Sobre a evolução das marcas ressalta Requião (2012, p. 296). Esta evolução natural que se encontra nas Constituições brasileiras é decorrência da necessidade de se adequar os princípios e direitos fundamentais ao ordenamento jurídico, a fim de assegurar o interesse social e um desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Após a criação do primeiro ordenamento jurídico estabelecendo deveres e garantias sobre as marcas em 1857 na França, observou-se a importância de expandir esta proteção para os demais países, fazendo com que a produção mundial respeitasse as normas de uma legislação única responsável por dirimir os conflitos entre a comunidade internacional, foi neste contexto que em 1883 surgiu a Convenção de Paris.

2.1.2 Da convenção da União de Paris e o protocolo de Madrid

No século XIX com o surgimento do capitalismo viu-se uma oportunidade em utilizar-se dos símbolos para fazer frente ao sucesso, nesta busca desenfreada pela produção, as indústrias exploraram novos mercados no exterior, necessitando assim uma proteção em relação às marcas em vários países, (SILVA, 2013).

Sendo a marca um dos elementos mais importantes no desenvolvimento econômico empresarial, ganha proteção em todos os países participantes da Convenção de Paris. Assim ressalta Mamede (2007, p.251), "a marca é um dos elementos mais importantes da exploração empresarial moderna havendo quem diga que os elementos essenciais do sucesso são: uma marca de prestígio e uma boa estratégia de distribuição, o resto, inclusive o produto é um detalhe."

Mediante a isso como solução para vários conflitos entre países consumidores, resolveu-se redigir uma convenção, estabelecendo limites ao uso de marcas entre os países membros. "A Convenção de Paris estabeleceu entre os Estados-Membros uma verdadeira "união", criando um "território unionista" com um mínimo de proteção, dentro do qual as suas regras deveriam ser no mínimo, observadas quando em choque com a legislação interna," (SILVA, 2013, p.110).

Neste contexto sobre a criação da Convenção da União de Paris com a finalidade de proteger em todos os países membros[6] o uso da marca, criou-se uma legislação uniforme, segundo o que leciona Basso (2000, p.73):

---

[6] Relação dos Países Membros da Convenção de Paris até o dia 08 de Outubro de 2014, segundo informações obtidas diretamente do sitio do WIPO: *www.wipo.int*., posto em ordem alfabética em português: Afeganistão, África do Sul, Albânia, Alemanha, Andorra, Angola, Antigua e Barbuda, Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Armênia, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarus, Bélgica, Belize, Benin, Bolívia, Bósnia e Hezergovina, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgária, Burkina Fasso, Burundi, Butão, Cabo Verde, Camarões, Camboja, Canadá, Cazaquistão, Chade, Chile, China, Chipre, Colômbia, Comoras, Congo, Costa do Marfim, Costa Rica, Croácia, Cuba, Dinamarca, Djibuti, Dominica, Equador, Egito, El Salvador, Emirados Árabes Unidos, Eritréa, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos da América, Estônia, Etiópia, Federação Russa, Fiji, Filipinas, Finlândia, França, Gabão, Gâmbia, Gana, Geórgia, Granada, Grécia, Guatemala, Guiana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Holanda, Honduras, Hungria, Iêmen, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Jamaica, Japão, Jordânia, Kuwait, Latvia, Lesoto, Líbano, Libéria, Líbia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Madagascar, Malásia, Malaui, Maldívia, Mali, Malta, Marrocos, Mauricio, Mauritânia, México, Mianmar, Moçambique, Mônaco, Mongólia, Namíbia, Nepal, Nicarágua, Níger, Nigéria, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Paquistão, Papua Nova Guiné, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Qatar, Quênia, Quirquistão, Reino Unido, República Centro Africana,, República Tcheca, República Democrática do Congo, República da Coréia, República Dominicana, República da Moldova, República Popular Democrática da Coréia, República Popular Democrática Lao, República Unida da Tanzânia, Romênia, Ruanda, Samoa, San Marino, Santa Lúcia, Santa Fé, (Vaticano), São Cristóvão e Nevis, São Tomé e Príncipe, São Vicente e Granadina, Seicheles, Senegal, Serra Leoa, Sérvia, Singapura, Síria, Somália, Sri Lanka,

> É nesse cenário que surge o primeiro tratado multilateral de vocação universal: a Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial, firmada em 20 de março de 1883, esta ultrapassa o objetivo comum de resolver conflitos de leis ou garantir o gozo dos direitos de estrangeiros, tratando do direito material dos Estados unionistas (Estados membros da União) e conferindo-lhe melhor forma e conteúdo.

Conforme já demonstrada à necessidade da criação de uma legislação que obedecesse aos mesmos princípios, estabelecendo regras mínimas de proteção, e do qual o Brasil é signatário, segundo acentua Coelho (2011, p.150):

> Momento importante para a evolução do direito industrial foi à criação, em 1883, da União de Paris, convenção internacional da qual o Brasil é participante desde o início, e cujo objetivo principal é a declaração dos princípios da disciplina da propriedade industrial. A convenção foi revista em Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1985) e Estocolmo (1967).

A instituição da Convenção de Paris faz com que os países signatários eliminem fronteiras e passem a construir marcas internacionais o que era praticamente impossível a época em que não havia proteção legal no âmbito internacional, desta forma vê-se mais que imprescindível uma legislação internacional, pois se assim não fosse todos os países iriam invocar a legislação própria para tratar do assunto gerando inúmeros conflitos.

Contribuindo com o assunto destaca Silva (2013, p.112):

> A grande dificuldade enfrentada pelos empresários e comerciantes da época, quando se buscava a proteção legal, era a total desarmonização das legislações sobre propriedade industrial dos diversos países, que ora versavam diferentemente sobre os mesmos institutos, ora simplesmente não previam alguns deles, deixando a míngua de proteção os interessados.

A Convenção de Paris adota um conceito amplo em relação à propriedade industrial, de acordo com seu artigo 1º:

> A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenções, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Oportuno ainda ressaltar sobre as considerações a respeito do protocolo de Madrid, o qual é responsável por estabelecer uma ligação entre as regras de direito internacional e nacional. Com o intuito de facilitar à proteção as marcas no exterior, não

---

Suazilândia, Sudão, Suécia, Suíça, Tadjiquistão, Tailândia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunísia, Turcomenistão, Turquia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Vietnã, Zâmbia, Zimbábue.

precisando mais registrar a sua marca em cada um dos países para onde exporta segundo Barros (2007):

> Este protocolo visava incentivar a adesão de países ao Acordo de Madri, assinado quase um século antes, de maneira a estabelecer um liame entre as regras de registro internacional e nacional, assim sendo foi através deste protocolo que se viabilizou que o pedido de registro de uma marca em um estado que tivesse aderido, tivesse abrangência em todos os estados signatários do protocolo de Madri.

O Brasil ainda não aderiu a este protocolo, devido às exigências e algumas adaptações a serem realizadas na legislação brasileira. Uma das mudanças a serem feitas é a criação de um sistema multiclasses, permitindo que um pedido de registro seja inserido em mais de uma categoria, pela lei nacional[7], é preciso fazer um pedido para cada classe. Mas por outro lado há quem apoie a adesão a este protocolo conforme Graça Aranha (apud BARROS, 2007, p.99):

> O protocolo de Madri é benéfico tanto para as empresas quanto para os titulares das marcas nacionais que queiram obter a proteção de suas marcas no exterior, quanto para as empresas estrangeiras que queiram obter a proteção de suas marcas no território nacional.

2.2 TEORIA DO DIREITO MARCÁRIO

A marca atualmente tem papel relevante no mundo dos negócios, possui a função principal de distinguir os produtos e serviços, bem como tornar-se uma referência de qualidade para o consumidor que a adquire.

Nessa direção, ressalta Mamede (2007, p. 251), "a marca é, por si só, um ativo empresarial fundamental e, mais, um elemento vital para o sucesso das operações empresariais, o que leva a necessidade de uma proteção jurídica específica."

2.2.1 Conceito e funções da marca

O ser humano tem como organização de seu pensamento uma estrutura de ideias e formas lógicas que acabam por formar o seu inconsciente, sendo assim necessita atribuir um conceito a uma imagem para que esta fique gravada em sua memória, a indústria percebendo

[7] Brasil, Lei 9.279, 14 de maio de 1996.

que o símbolo seria importante para a fixação de uma marca pelo consumidor resolveu utilizá-lo em larga escala por meio da publicidade para introduzir no mercado um conceito de produto, (MAMEDE, 2007).

Contribui com o assunto Negrão (2006, p.144) "a noção essencial de marca, portanto, é, em resumo, tratar-se de um sinal visualmente perceptível, tendo como função principal seu papel distinguidor."

Merece destaque o que preceitua o Instituto Nacional da Propriedade Industrial a respeito da definição de marca.

> É todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, sua percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços.

A marca pode ser conceituada segundo Negrão (2006, p.143):

> Marca é o sinal distintivo visualmente perceptível usado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, bem como para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas e, ainda para identificar produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade**.**

Quanto à função das marcas aduz Requião (2003, p.238), "as marcas, como se vê, têm por função distinguir os produtos, mercadorias ou serviços de seu titular. À medida que distinguem seus objetos o que importa um confronto com os demais existentes, as marcas servem também para identificá-los".

Nesse sentido assinala Bertoldi (2008, p.117), "os produtos ou serviços colocados a disposição do público consumidor são geralmente identificados mediante sinais distintivos visualmente perceptíveis, sinais estes que são chamados de marca".

Desta forma esta função que é atribuída às marcas de distinguir os sinais visivelmente perceptíveis pode assim ser entendida conforme sendo uma função social. "Nesse sentido, cumpre ressaltar que a função social da marca é distinguir produtos e serviços de outros semelhantes ou afins de origens diversas," (BARRAL e PIMENTEL, 2006, p.210).

A importância da marca além de distinguir produtos e serviços é também necessária para assegurar os interesses do proprietário, pois é este que tem o dever de zelar

pela marca, pela sua qualidade e origem, bem como em segundo plano atender os interesses do consumidor, conforme as considerações de Hammes (2002, p.357):

> Para o consumidor, a marca constitui uma garantia de legitimidade e da origem do artigo que adquire. Esta é, entretanto, uma função secundária da marca. A função primária é proteger os interesses do titular. Secundariamente atende ao interesse público do consumidor. De maneira geral, este interesse público é atendido por outras leis que reprimem as fraudes e falsificações.

No que tange a função da marca, complementa Requião (2003, p.241). "Atualmente o direito sobre a marca tem duplo aspecto: resguardar os direitos do produtor e do comerciante, e, ao mesmo passo, proteger os interesses do consumidor, tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse público e privado."

Ainda quanto ao tema assinala Bertoldi (2008):

> A marca tem fundamental importância tanto para o fornecedor quanto ao consumidor ou cliente, pois o fornecedor se utiliza da marca para diferenciar seu produto ou serviço em relação aos seus concorrentes, e isso se da mediante o desenvolvimento de estratégias de marketing que ligam um produto ao serviço específico a uma identidade visual que será propagandeada, nestes termos a marca faz parte da estratégia de persuasão da qual lança mão o empresário, sempre com o objetivo de distinguir seu produto ou serviço em relação ao dos demais concorrentes

Além de distinguir um produto ou serviço e visando a proteção de direitos do consumidor e do proprietário a função da marca tem sido expandida ao longo dos anos, dessa forma acentua Negrão (2006, p.145):

> Além de distinguir, a marca possui outras duas funções decorrentes dessa, quais sejam a de qualidade, consistente na referência dos produtos ou serviços a uma origem não-enganosa, e a publicitária, complementar ao aspecto distintivo, consistente no fato de se revelar, capaz de contribuir para a promoção dos produtos ou serviços.

Dada a importância das marcas e suas funções primordiais é preciso realizar as distinções entre as formas que a marca é apresentada ao consumidor a fim de evitar que este possa vir a confundi-las, bem como oferecer uma garantia ao proprietário da marca de que esta não será utilizada por um terceiro indevidamente.

2.2.2 Natureza Jurídica e classificações das marcas

O atual Código Civil contempla três tipos de direitos, entre eles os direitos pessoais, os direitos obrigacionais e por último os direitos reais, a marca por sua vez está inserida nos direitos reais, (NEGRÃO, 2006).

Quanto ao assunto acrescenta Negrão (2006, p.149), "é a idéia de um poder jurídico sobre um bem (embora imaterial) autônomo e independente do sujeito." Desta forma, vê-se a garantia do direito marcário inserida nos direitos reais, mais especificamente nos direitos de propriedade ainda que possa ser imaterial.

Como bem se observa a marca é fruto da atividade intelectual humana sendo assim considerado um bem imaterial, como assinala Requião (2003, p.241):

> O direito da marca é patrimonial e tem por objeto bens incorpóreos, o que se protege é mais que a representação material da marca, pois vai mais a fundo, para atingir sua criação ideal. O exemplar da marca é apenas o modelo a representação sensível, a origem do direito é a ocupação, decorrendo, portanto, do direito natural que assegura a todos o fruto do trabalho.

Para que o proprietário obtenha o uso regular de uma marca, este deve registrá-la, a fim de evitar que outros se apropriem indevidamente de seu labor. Requião (2003, p.241), diz que "o fim imediato da garantia do direito à marca é resguardar o trabalho e a clientela do empresário."

Cabe salientar ainda que os direitos envolvendo marcas estão expressos na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º inciso XXIX:

> Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) inciso XXIX a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

A lei de Propriedade Industrial[8] igualmente assegura a propriedade da marca em seu artigo 129. "A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o

[8]Brasil, Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.

território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147[9] e 148[10].”

A distinção entre as marcas se faz relevante, tanto para que se possa garantir que o proprietário não seja prejudicado com o uso indevido de sua marca, quanto para que o consumidor não seja levado a confundi-las, nesse sentido a primeira classificação envolvendo-as se dá em torno da marca de produto ou serviço.

Quanto ao assunto leciona Mamede (2007, p.251):

> Marca de produto ou marca de serviço, são sinais que são usados para distinguir um bem ou um serviço de outros idênticos, semelhantes ou afins, mas que tenham uma origem diversa. Assim, pode-se registrar a marca de uma coleção de roupas e acessórios, por exemplo, (fórum), de veículos, por exemplo, (Fiat), de um serviço de lavagem de roupas, de serviços de transporte aéreo, entre outras.

Segundo Bertoldi (2008, p.117), “a marca de produto ou serviço, é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. É o exemplo da marca da caneta (Bic) ou o automóvel (Fiat).”

A segunda classificação pela qual as marcas podem se apresentar, diz respeito quanto a sua forma, ou seja, quanto aos elementos visuais que a constituem, segundo Negrão (2006, p.146), “verbal ou nominativa, que se constitui somente de nomes, palavras, denominações ou expressões.”

Nesse contexto, “marcas nominativas são aquelas identificadas apenas por palavras mesmo que não constem no vernáculo e que não tragam consigo nenhuma forma particular ou diferenciada de suas letras ou combinações de letras,” (BERTOLDI, 2008, p.117).

Nesse sentido destaca Requião (2003, p.250). “Essas palavras ou expressões podem ser fantasia, arbitrariamente formuladas, ou constar de denominações necessárias, como firma ou denominação empresarial, ou vulgar, ou nome de pessoa, do titular ou de terceiros mediante autorização expressa.”

---

[9]Brasil, Lei 9.279, 14 de maio de 1996, art. 147. “O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.
Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.”

[10]Brasil, Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 148. “O pedido de registro da marca de certificação conterá:
I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e
II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.
Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.”

Além de adotarem somente palavras as marcas podem também adotar figuras, conhecidas como logotipos, sendo esta a terceira classificação das marcas conforme Bertoldi (2008, p. 117), "marcas figurativas, mais conhecidas como logotipos, que são aquelas apresentadas através de desenho, colorido ou não, ou até mesmo através de letras ou números, desde que escritos de maneira diferenciada e original."

Corroborando com esta forma de apresentação das marcas, Requião (2003, p.250) leciona que:

> Nelas se admitem também figuras ou emblemas, e são chamadas marcas emblemáticas ou figurativas. O emblema ou figura pode versar sobre desenhos, concretos ou abstratos, imagens, letras ou linhas, desde que se revistam de suficiente forma distintiva.

Quando as marcas por sua vez se utilizarem de palavras e figuras para a sua identificação, tornam-se marcas mistas, desta forma ensejando a quarta classificação, segundo Bertoldi (2008, p.117), "marca mista, quando numa mesma marca conseguimos identificar formas figurativas e nominativas juntas."

Igualmente deve-se atentar a marca mista segundo Coelho (2011, p.155), "seriam palavras escritas com letras revestidas de uma particular forma, ou inseridas em logotipos (por exemplo, *Coca-Cola*)."

Dessa maneira conforme os autores acima citados as marcas nominativas se apresentam geralmente em forma de palavras, as marcas figurativas, conforme o próprio nome sugere se apresentam em forma de figuras, quando conseguimos identificar uma figura juntamente com um nome, ou seja, uma mistura dos dois primeiros gêneros, se tem configurado a marca mista.

Com a evolução da tecnologia descobriu-se uma nova maneira de incorporar a marca em um novo formato, sendo este fator essencial como forma de distinção de alguns produtos. Criou-se desta forma a quinta classificação das marcas como sendo tridimensionais conforme é o que diz Bertoldi (2008, p.118), "aquela representada pelo formato característico, não funcional e particular que é dado ao próprio produto ou ao seu recipiente. O exemplo típico desta espécie de marca é o frasco de coca-cola."

Quanto à sexta classificação das marcas, pode-se citar as marcas coletivas e as marcas de certificação, segundo Coelho (2011, p.158):

> Estas marcas possuem o traço comum de transmitirem ao consumidor a informação de que o produto ou serviço possui uma qualidade destacada, especial, acima da

> média: seja porque o empresário que os fornece participa de uma conceituada associação empresarial (a marca coletiva), seja porque foram atendidos determinados padrões de qualidade (a marca de certificação).

A exigência cada vez maior por um produto de qualidade faz com que a marca de certificação se torne um diferencial na hora da escolha do produto pelo cliente, com isso o empresário busca a todo o momento a certificação da mesma para garantir que esta se encontre dentro das normas e especificações técnicas, (COELHO, 2011).

Para melhor compreensão quanto às marcas de certificação é necessário observar as anotações de Bertoldi (2008, p.117):

> [...] é aquela utilizada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, especialmente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada, é o que ocorre quando o produto traz consigo a marca Inmetro, significando que aquele órgão atesta a sua adequação e conformidade com as normas técnicas.

Por outro lado a marca coletiva é destinada a identificar que o produto ou serviço provém de uma organização de pessoas que constituem uma entidade produtora, (BERTOLDI, 2008).

Quanto a este tipo de marca leciona Mamede (2007, p.252), "A marca coletiva é usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, a exemplo a AMPAC, marca por meio da qual a Associação Mineira dos Produtores de Cachaça atesta a qualidade de determinadas aguardentes de cana"

Assim, verifica-se a união de vários produtores a fim de constituir uma marca, no intuito desta reunião se tornar apta a gerar resultados financeiros maiores em relação à produção individual.

Caso o empresário deseje identificar as marcas coletivas e de certificação deve recorrer ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, onde será consultado o regulamento para observar a sua procedência quanto ao registro, (COELHO, 2011).

As marcas ainda podem se apresentar conforme o seu conhecimento comum, desta forma incorrendo na sétima classificação como sendo marcas notórias e de alto renome.

A marca de alto renome merece destaque segundo Negrão (2006, p.147), "São as grandemente reconhecidas no Brasil, em toda a sua extensão territorial, e tem proteção especial em todos os ramos de atividade: trata-se de inovação brasileira prevista no art. 125 do Código de propriedade Industrial."

Conforme mencionado por Fábio Ulhoa Coelho é de grande importância o reconhecimento da marca de alto renome, conforme o artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial. "À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade."

Ainda quanto ao assunto tem-se uma definição prática, segundo é o que assinala Bertoldi (2008, p.118):

> Considera-se marca de alto renome aquela que tem proeminente notoriedade, que após o registro no INPI é capaz de contar com proteção em todos os ramos de atividade, na medida em que é conhecida não somente pelos profissionais de seu ramo, mas também pelo público em modo geral, neste caso toma-se como exemplo as marcas McDonald's, Coca-Cola ou então Volkswagen.

Sobre o tema importante mencionar o que afirma Coelho (2011, p.177):

> A proteção especial que a lei da à marca registrada de alto renome, além de significar a possibilidade de o titular impedir a utilização de sinal idêntico ou semelhante, em qualquer outro ramo de atividade econômica, apresenta também outro aspecto, relativo as características essenciais responsáveis pelo seu amplo conhecimento junto aos consumidores. Quer dizer: a marca de alto renome não pode ter sua forma distintiva principal utilizada por ninguém.

No tocante a marca notoriamente conhecida, esta por sua vez também goza de proteção especial e não pode ser confundida com marca de alto renome, para tanto faz-se mister esclarecer a extensão de sua proteção, segundo Bertoldi (2008, p.118). "Esta espécie de marca goza de proteção especial, independente de estar previamente registrada ou depositada no Brasil, bastando que seja considerada notoriamente conhecida pelo INPI[11], que nesta circunstância não pode proceder ao registro da mesma marca ou similar."

A marca notoriamente conhecida esta regulamentada no artigo 126 da Lei Propriedade Industrial:

> Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
> § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.
> § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

[11] Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Neste aspecto mesmo que a marca ainda que estrangeira não estivesse registrada no Brasil tem sua proteção declarada pela Convenção da União de Paris, com o objetivo único de reduzir a pirataria, conforme aduz Coelho (2011, p.178).

> O principal objetivo é a repressão a contrafação de marcas (a chamada pirataria). Essa prática ilícita consiste em requerer o registro de marcas ainda não exploradas pelos seus criadores no Brasil, mas já utilizadas noutros países. Quando o empresário, responsável pela criação e consolidação das marcas no exterior, resolve expandir seus negócios para o mercado brasileiro, encontra-se registrada em nome de outra pessoa, em principio o titular do direito de exclusividade. Demonstrada a notoriedade da marca, o empresário poderá requerer ao INPI a nulidade do registro anterior, bem como a concessão do direito industrial em seu nome.

Ainda quanto às marcas de alto renome e as marcas notórias estas apresentam uma grande diferenciação que podem ser esclarecidas com a lição de Bertoldi (2008, p.118-119):

> Dessa forma, a marca de alto renome difere da marca notoriamente conhecida pelo fato de que esta somente ganha proteção em seu próprio ramo de atividade, ou seja, sua proteção se dá tão-somente em relação aos produtos ou serviços idênticos ou similares, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil, enquanto a marca de alto renome é protegida em todos os ramos de atividade, desde que devidamente registrada no Brasil..

A responsabilidade pelo registro da marca comum em âmbito nacional é do Instituto Nacional da Propriedade Industrial o qual segue a Classificação Internacional de Produtos e Serviços segundo Coelho (2011, p.176):

> O INPI classifica os produtos e serviços, para facilitar a pesquisa do âmbito da proteção deferida pelo registro, adotando a Classificação Internacional de Produtos e Serviços ("Classificação de Nice" – 9ª edição). A classificação dos produtos e serviços para fins do direito marcário tem a função de auxiliar a investigação da eventualidade da confusão entre as marcas.

Tecidos os comentários acerca das classificações bem como a natureza jurídica das marcas, tratar-se-á adiante dos princípios norteadores para a obtenção do registro da marca, que por sua vez garantirá a propriedade a seu detentor.

2.3 DO REGISTRO DA MARCA

Conforme artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial, "são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais."

Para garantir a proteção aos interesses do titular da marca, este deve levá-la ao registro com a finalidade de que a mesma não seja utilizada de forma indevida por outra pessoa.

2.3.1 Princípios norteadores do registro das marcas

Para obtenção do registro de uma marca é necessário que se tenha o respeito aos princípios, sob pena de causar contrafações, confusões ou mesmo violações ao direito de uso, para tanto é primordial verificar quais sinais são passíveis de registro.

Conforme já visto qualquer sinal que possa ser percebido visualmente pode ser registrado, mas precisa diferenciar-se de outros que já estão protegidos, "quanto o registro de marca, o Código de Propriedade Industrial foi bastante abrangente ao determinar que são registráveis como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais (art.122)," (BERTOLDI, 2008, p.121).

Sendo assim, diante do exposto o primeiro princípio a ser observado é a legalidade onde terão que ser analisados quais sinais a lei considera registrável, segundo Negrão (2006, p.151):

> O princípio da legalidade decorre da premissa legal que todo sinal visualmente perceptível é registrável como marca, se legalmente permitido, sendo assim a lei abarca as possibilidades de registro de nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos desde que legalmente permitidos.

Neste caso, além de analisar os casos em que a lei não admite o registro da marca deve-se também observar quanto à indicação do lugar de procedência e denominação de origem das marcas para não infringir o princípio da territorialidade.

Conforme os artigos 177 e 178 da Lei de Propriedade Industrial:

> Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio.

Quanto ao assunto, menciona Requião (2003, p. 247):

> Sempre que certo país, cidade, região ou localidade de seu território se tenha tornado de tal modo conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou prestação de determinado serviço, a menção a esse país, cidade, região ou localidade passa a ter relevância jurídica e por isso goza de proteção legal, tornando-se uma indicação de procedência, que permite a segura identificação de origem do produto.

O direito tutela as relações e os bens que não afetam a moral e os bons costumes, sendo assim é proibido o registro de uma marca que possa conter alguma forma que contrarie a moral e os bons costumes, tornando lícita e verdadeira a expressão, sinal ou figura levada a registro, (REQUIÃO, 2012).

Trata-se do princípio da veracidade, nas palavras de Requião (2003, p.249), "a marca deve ser honesta, não contendo palavras, figura ou sinais com indicações que não sejam verdadeiros sobre a origem ou sobre a qualidade das mercadorias e dos produtos, ou ainda que induzam a engano na escolha da coisa assinalada."

Muito se tratou até o momento sobre marca, do qual se pode extrair que a marca tem como função primordial distinguir e identificar produtos e bens diversos, para que possa alcançar este objetivo deve sem dúvida ser diferente de qualquer outra já criada, neste contexto fala-se em princípio da originalidade. Segundo Requião (2003, p.244):

> No conceito legal a marca não deve apresentar anterioridades, mas ser diferente de qualquer outra já precedentemente criada e registrada, na mesma classe. Significa a originalidade que a marca deve ser intrinsecamente idônea e capaz de individualizar os produtos de uma determinada empresa. Não deve em outras palavras, representar ou reproduzir denominações, nome, sinal genérico e indicação descritiva de uso comum.

Como original entende-se algo inédito nunca antes criado pelo ser humano, diferentemente do que a lei proíbe as denominações, nomes e sinais genéricos. Quanto ao termo genérico Negrão (2006), leciona:

> Genérico é o sinal não específico, e essa qualidade, por si só, desqualifica-o como suscetível de registro: genérico é o antônimo de específico ou distintivo. È em geral, a expressão mais conhecida de um objeto, seja pela grafia, seja por figura. Uma denominação genérica quando se refere ao nome próprio do produto ou serviço que assinale ou, ainda, quando designe o conceito do gênero a que se esse produto ou serviço pertença de um modo considerado relevante no mercado.

Importante salientar que além de seguirem o princípio da originalidade as marcas precisam obedecer ao princípio da novidade, questão muito difícil de ser distinguida quando comparada com a própria originalidade.

Nesse sentido esclarece Requião (2012, p.306). "Original é a coisa ou idéia inédita, e a novidade pode não sê-lo, ensejando, porém, o registro, desde que não colida com outra já registrada."

Cabe ressaltar segundo Coelho (2011, p.175) quanto ao princípio da novidade:

> Não é necessário que o requerente tenha criado o sinal, em sua expressão lingüística, mas que lhe dê, ou ao signo lingüístico escolhido, uma nova utilização. Se o fabricante de móveis de escritório adota para seus produtos a marca triangulo, ele poderá obter a proteção do direito industrial, apesar da expressão não ter sido criado por ele. O que é novo é chamar móveis de triângulo. Em outros termos, o uso emprestado à expressão lingüística é que deve se revestir de novidade, para que a marca possa ser registrada.

Sendo assim como já dito anteriormente a marca não pode colidir com outra já registrada, caso não for respeitado se tem configurado a violação ao princípio da novidade importando em contrafação. Leciona a respeito do tema Requião (2003):

> A violação do princípio da novidade importa em contrafação da marca. Distingue-se, doutrinariamente, a contrafação da imitação: "a contrafação e a reprodução da própria marca, a adoção de uma marca igual à anteriormente registrada; a imitação é o uso de uma marca de tal modo semelhante à outra que com ela possa se confundir".

A marca deve ser especial ou distinta das outras anteriormente existentes assim afirma Pinto Coelho citado por Requião (2012, p.306):

> [...] "Outro requisito que na doutrina se enuncia como próprio da marca é o de que ela deve ser distinta de qualquer outra já existente ou adotada por qualquer comerciante. É a exigência geral das legislações, que se exprime dizendo-se que a marca deve ser "especial", falando-se assim no requisito da *especialidade* da marca." [...] "Sendo especial ou distinta das outras anteriormente existentes ou registrada, a marca é *nova*. Portanto, a *novidade* da marca não representa um requisito diferente do da especialidade, um requisito novo."

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial adota a classificação internacional de produtos e serviços ("classificação de NICE") para o registro das marcas, assim existem várias classes para os diferentes produtos a serem registrados, neste caso uma marca nova é protegida conforme o segmento que pertence o produto, desta forma não poderá ser registrado

marcas idênticas no mesmo segmento, pois causariam confusão entre os consumidores, (COELHO, 2011).

Depois de verificado que o registro não colide com nenhuma marca existente, é necessário analisar a não colidência com marca notoriamente conhecida, conforme ser uma espécie de marca que independe de estar registrada no Brasil para ter garantida a sua proteção, neste caso cabe ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial recusar o pedido de registro quando for uma forma de reprodução ou imitação de uma marca com o intuito de causar confusão entre os consumidores, (COELHO, 2011).

Quanto ao assunto menciona Mamede (2007, p.252):

> Não se trata de proteção universal, em qualquer ramo de atividade, no âmbito de um determinado país, mas sim de proteção internacional, justificada pelo reconhecimento de que, em determinado país signatário da Convenção de Paris, uma marca é notória em determinado ramo de atividade, com o que se lhe garante proteção extensível aos demais países signatários, que se comprometeram, pelo artigo 6º, bis, I do Tratado, a recusar ou invalidar o registro de marca que reproduza, imite, ou traduza aquela, desde que suscetível de estabelecer confusão.

Dessa maneira o Instituto Nacional da Propriedade Industrial se compromete antes de certificar o registro do pedido da marca realizar consulta para verificar se o pedido em questão não se trata de uma solicitação que reproduz uma já existente ou passível de causar confusão com marca notoriamente conhecida, bem como todos os outros casos em que é vedado o registro.

2.3.2 Sinais não registráveis como marca

A Lei de Propriedade Industrial abarca uma série de sinais não registráveis como marca, para tanto os sinais a serem registrados não podem estar sujeito a causar confusão entre os consumidores, devendo assim ter a capacidade de ser plenamente distinguidos, (NEGRÃO, 2006)

O autor claramente faz referência aos chamados sinais sem capacidade de distinção encontrados no artigo 124 incisos II, VI, VIII, XI, XVIII e XXI do Código da Propriedade Industrial.

> Art. 124. Não são registráveis como marca:
> [...]

> II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
> VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
> VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;
> XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;
> XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;
> XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

Diferentemente dos sinais que não podem ser registrados por carecerem de falta de capacidade de distinção acima citados deve-se analisar os outros incisos como potenciais causadores de confusão entre os consumidores segundo Negrão (2006, p.155). "Como sinais que causam confusão ou engano violem ou não direito protegido, integram esta extensa lista os incisos I, IV, V, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII do artigo 124 do Código de Propriedade Industrial."

> Art. 124. Não são registráveis como marca:
> I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;
> IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;
> V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;
> VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
> VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas
> IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;
> X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;
> XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;
> XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;
> XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;
> XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
> XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
> XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

> XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
> XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;
> XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro;
> XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Importante nas palavras de Requião (2012, p. 309), quanto à proibição de sinal, expressão figura ou desenho contrário a moral e os bons costumes:

> O direito somente tutela as relações e os bens que não afetam a moral e os bons costumes. Por isso o artigo 124, inciso III, proíbe o registro de marcas que contenham expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofendam a honra ou imagem de pessoas ou atentem contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração.

Ainda quanto aos sinais que causam ofensa, leciona Negrão (2006, p.162), "a vedação visa proteger a moral média de determinado povo e seus valores religiosos, de liberdade, culturais, ou dignos de veneração e respeito."

Importante mencionar que o impedimento quanto à utilização de um signo faz com que o criador não possa registrá-lo, mas poderá utilizá-lo para identificar seu produto ou serviço, segundo Coelho (2011, p.179):

> Ressalta-se que o impedimento legal obsta o registro do signo como marca, mas não a sua utilização na identificação de produtos ou serviços. Quer dizer, o empresário pode adotar, por exemplo, a bandeira nacional utilizada para identificar suas mercadorias ou atividade mas não poderá exercer nenhum direito de exclusividade sobre ela.

Pode-se observar que os princípios que regem o direito marcário têm como objetivo primordial evitar a colidência com outra marca já existente, evitando assim que o consumidor seja lesado ao adquirir um produto acreditando ser outro. Para oferecer maior proteção ao consumidor assim como o proprietário da marca, é necessário que esta seja levada a registro, questão que será abordada em tópico a seguir.

2.4 PROCESSO DE CONCESSÃO DO REGISTRO DE MARCA

2.4.1 Do Pedido de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial

A proteção da marca se dá mediante o pedido de depósito junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de forma a conceder maior proteção ao proprietário da marca. "O registro da marca é pleiteado perante a Diretoria de Marcas do INPI, por meio de requerimento dirigido ao presidente do Instituto," (REQUIÃO, 2012, p.318).

Dessa forma é possível que qualquer pessoa se dirija ao INPI a fim de requerer o seu registro. Conforme é o que orienta Negrão (2006, p.165), "o pedido pode ser feito por pessoa natural ou jurídica de direito privado ou público, ou ainda por procurador destas, observando-se, entretanto, algumas restrições, dependendo da espécie de registro de marca a ser requerido."

Quanto a estas restrições podem-se mencionar as duas espécies de marcas que devem ser requeridas por pessoas específicas, é o caso da marca coletiva e a marca de certificação que conforme já mencionadas neste trabalho são espécies diferentes de marcas.

Quanto ao tema segundo Requião (2003, p.256):

> O registro de marca coletiva poderá ser requerido por pessoa representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros, nestes termos o representante de uma empresa poderá solicitar o registro da marca ou ainda poderá ser realizado por uma sociedade que administre um grupo de empresa. Quanto ao registro de marca de certificação este por sua vez só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

É necessário também mencionar a hipótese de requerimento especial por reivindicação de prioridade, conforme o artigo 127 da Lei de Propriedade Industrial:

> Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

Depois de realizado o pedido inicial junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial de registro da marca este por sua vez fica submetido por este órgão a exame formal preliminar onde serão observados os documentos apresentados, conforme Negrão (2006, p.166):

> Nessa fase procedimental o INPI se restringe a uma análise da apresentação dos documentos exigidos para o protocolo: o uso do modelo apropriado, a juntada das etiquetas referentes às marcas figurativas ou mistas, em quantidades e especificações requeridas, e o comprovante do pagamento da retribuição, constante da tabela de retribuições de serviços, instituída pela Portaria do Ministério da Indústria, Comércio e Tecnologia n.29, de 27 de maio de 1997. Vencida esta fase e cumpridas eventuais diligências, o pedido então é formalmente protocolado, em ato que a lei chama de depósito, seguindo-se a publicação do pedido na Revista da Propriedade Industrial.

Verificando que o pedido se encontra completo o INPI requererá o depósito dos valores referentes ao registro para em seguida efetuar a publicação na Revista da Propriedade Industrial, no intuito de conceder oposição a eventual depósito anteriormente realizado.

Quanto à oposição importante ressaltar as palavras de Negrão (2006, p.166):

> Eventuais oposições que podem ser apresentadas por pessoas com legítimo interesse, por exemplo, o titular de depósito anteriormente realizado, devem ser requeridas mediante formulário próprio, no prazo de 60 (sessenta) dias da data de publicação, com o pagamento de valor correspondente constante na tabela de retribuições.

A oposição será formulada caso o pedido trate de colidência, total ou parcial com outro sinal ou ainda caso esteja colidindo com marca notória ou mesmo com qualquer das proibições de registro já mencionadas no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, (REQUIÃO, 2003).

2.4.2 Do exame do pedido e a expedição de certificado de registro

Com base no exame do pedido realizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, deve-se verificar se a marca é nova e se não colide com outra já depositada é o que menciona Negrão (2006, p. 166):

> O exame é a análise do mérito do pedido e exige a busca de anterioridades, isto é, por requerimento próprio e expedição de certidão a respeito verificar-se-á se a marca é nova e se não colide com outra já depositada anteriormente, é neste momento que também se analisa a licitude do pedido e se definem as questões apresentadas nas eventuais oposições apresentadas. Novas exigências poderão ser feitas pelo órgão administrativo e deverão ser cumpridas em até sessenta dias, sob pena de arquivamento, vale ressaltar que deste arquivamento não cabe recurso.

Não havendo oposições quanto ao pedido, deve o Instituto Nacional da Propriedade Industrial deferir a solicitação e expedir certificado de registro, para que o seu proprietário tenha garantido o seu direito. “Deferido o pedido de registro, será expedido

certificado de registro, que comprova a existência da marca registrada, assegurando o exercício dos direitos que lhes são próprios ao titular," (REQUIÃO, 2003, p.257).

Quanto ao certificado de registro importante ressaltar que este uma vez expedido a marca ficará protegida pelo primeiro período de dez anos. Segundo Negrão (2006, p.166):

> Deferido o pedido, cabe ao interessado, no prazo de sessenta dias, comprovar o pagamento da retribuição correspondente a expedição do certificado de registro e também ao período de dez anos de proteção da marca. Se o requerente não fizer o depósito em sessenta dias ainda gozará de mais trinta, independente de notificação, para realizá-lo, contados a partir do primeiro período. Caso não o faça seu pedido será arquivado, não cabendo qualquer recurso.

Dessa forma o registro da marca pode ser prorrogado conforme artigo 133 da Lei de Propriedade Industrial:

> Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.
> § 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.
> § 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.
> § 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

Quanto ao assunto leciona Requião (2003, p.263):

> O pedido de prorrogação deve ser apresentado durante o último ano de vigência do registro, provando-se o pagamento da contribuição relativa ao novo período. Se o prazo antes referido for perdido e o pedido de prorrogação não foi apresentado no ultimo ano de vigência do registro, admite-se que seja apresentado nos seis meses seguintes ao termo final do prazo de vigência.

Assim importante se faz o registro da marca, pois confere ao seu proprietário direito essencial ao uso e a integridade a fim de evitar que terceiros se apropriem da criação.

2.5 DIREITOS SOBRE A MARCA E PROTEÇÃO PELO SEU REGISTRO

Quando o registro da marca for válido o beneficiário terá em seu favor alguns direitos concedidos, conforme Negrão (2006, p.169):

> a) A exclusividade de uso em todo território nacional, pelo prazo inicial de dez anos, prorrogáveis iguais e sucessivos; b) O direito a cessão do registro ou mesmo do

> pedido de registro; c) O direito de exercer ações visando à integridade material e a reputação da marca depositada.

Em se tratando de proteção conferida pelo registro, assinala Requião (2012, p.324). “Constituindo bem disponível, a marca pode ter seu registro ou pedido de registro cedido, ter seu uso licenciado, facultando ao titular o direito de zelar por sua integridade material ou reputação.”

Quando o proprietário cede o uso para um terceiro, este deve ceder todos os registros ou pedidos sob pena de serem cancelados os registros ou arquivados os pedidos. A cessão é transferida mediante anotação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial no registro da marca, (REQUIÃO, 2003).

Nesse sentido o titular do registro da marca pode não querer se desfazer dela para somente conceder o uso a outra pessoa, “a lei prevê para tais casos a possibilidade de autorização do uso da marca, por terceiro, mediante licença de uso da marca, o antigo contrato de exploração,” (REQUIÃO, 2003, p.265).

O direito que decorre da marca é exclusivo, mas não eterno, ou seja, em certos casos pode ocorrer a extinção dos direitos decorrentes da marca, sendo o fato mais comum quando se passam os dez anos da vigência do prazo e o proprietário não pede sua prorrogação, ou ainda quando este renúncia ao registro, (REQUIÃO, 2003).

No processo de concessão do registro de marca, observa-se que se faz necessário o mesmo para garantir que um terceiro não se utilize de ideia e trabalho alheio como forma de vantagem indevida.

Dessa forma o direito a propriedade industrial tem a função principal de proteger ou assegurar a exploração com exclusividade de manifestações intelectuais humanas como a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca, (PEREIRA, 2001).

Acontece que, muitas vezes os agentes econômicos se fazem valer de meios ardilosos para buscar a obter vantagem financeira. Sendo assim, a legislação visa coibir estes tipos de atos, buscando harmonizar o mercado.

Além do mais apenas a concessão do registro de uma marca ao proprietário não garante a este a proteção contra o concorrente que se utilize de meios desonestos, conforme artigo 2º da lei de Propriedade Industrial:

> A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:
> [...]
> III - concessão de registro de marca;
> IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
> V - repressão à concorrência desleal.

Assim o empresário que tiver sua marca usurpada tem como meio de defesa a imputação dos atos tipificados como crimes de concorrência desleal, a fim de obstar o uso indevido pelo concorrente e assegurar o direito de propriedade.

3 CONCORRÊNCIA

Neste capítulo pretende-se abordar as formas de concorrência que são consideradas ilícitas e que infringem ao princípio da livre iniciativa, fazendo com que sejam punidas como crime de concorrência desleal.

Assim com o crescimento do capitalismo o mundo passou a consumir em larga escala e os avanços científicos foram destaque para que a indústria aumentasse seu potencial de produção com o objetivo de oferecer a população cada vez mais produtos que pudessem satisfazer as suas necessidades.

Dessa maneira, "nota-se o incremento de um maior número de bens e serviços colocados a uma enorme massa consumidora, abordada por incessantes e eficazes meios de comunicação, como a publicidade comercial" (PEREIRA, 2001, p.3).

Consequentemente todo este aumento desenfreado no consumo dos bens produzidos ensejou na indústria uma competição, como forma de angariar um mercado consumidor, fazendo assim surgir à figura da concorrência.

Nesse sentido como menciona Pereira (2001, p.4), "a expressão, portanto, traz a idéia de disputa entre agentes econômicos num mesmo espaço ou lugar, designado mercado, em certo tempo e período, acerca de determinado objeto."

Dessa maneira importante se fazem as considerações de Barbosa (2010, p.244):

> 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.

Além da disputa entre os agentes econômicos por um espaço no mercado, a concorrência pode ser identificada sob a ótica do consumidor, conforme apresenta Neumayr (2010, p. 58). “Há situação de concorrência quando se coloca diante de um mesmo consumidor dois produtos com características semelhantes, destinados a suprir uma mesma necessidade, mas de origens diversas, de modo que tenha que ser feita a escolha de um ou de outro.”

A concorrência quando lícita é capaz de regular o mercado fazendo com que os produtos sejam ofertados com um preço atraente e ainda com maior qualidade, desta forma incorrendo ao princípio da liberdade de concorrência atribuída aos agentes econômicos.

Nestes termos é o que preceitua Vaz (1993) citado por Pereira (2001, p.5):

> A concorrência é um fenômeno complexo e um dos seus pressupostos essenciais é a liberdade, para que os agentes econômicos façam o melhor uso de sua capacidade intelectual e organizem da melhor maneira possível os fatores de produção de bens ou de prestação de serviços, de modo a obter produtos de boa qualidade e a oferecê-los no mercado a preços atraentes.

A esta liberdade de fazer uso da melhor capacidade intelectual e de organização no mercado econômico, sem incorrer em atitudes que possam caracterizar alguma ilegalidade na conduta dos concorrentes, certamente não poderia deixar de ser considerada como hábil e saudável ao mercado consumidor.

Devido aos abusos cometidos pelos agentes econômicos, logo se verificou que este excesso de liberdade poderia vir a prejudicar o mercado, assim afirma Requião (2012, p.417):

> Não só a doutrina liberal dominante no pensamento do século XIX, mas também a ciência jurídica passaram a assegurar a livre concorrência como medida salutar e necessária. Devido aos abusos da exploração capitalista, logo se compreendeu que o excesso de liberdade resultaria facilmente em opressão. [...] Não tardou que a lei intervisse na luta selvagem deflagrada entre os concorrentes, assegurando a liberdade industrial.

Foi neste contexto que o Estado buscou tutelar o direito da concorrência segundo Bertoldi (2008, p.135):

> A concorrência em si é reconhecida e protegida pelo direito, que por sua vez, reprime formas e meios de concorrência que não se pautam pela lealdade e moralidade. Neste contexto, detectamos a preocupação do Estado em reprimir toda e qualquer manifestação dos agentes econômicos que possa colocar em risco as regras de moralidade e da lealdade concorrencial.

Desse modo o Estado não viu alternativa se não coibir os atos abusivos decorrentes da liberdade de concorrência, conforme Requião (2012, p.417). “Desde o momento em que o direito passou a reprimir a concorrência insidiosa, violenta e maliciosa, desfechada para destruir o competidor, assegurando o domínio do mercado, surgiu à teoria da concorrência desleal, como instituto jurídico comercialista.”

Este regime o qual repreende as formas ilícitas de concorrência pode ser definido conforme Bertodi (2008, p.135. “Concorrência desleal, que se caracteriza pelos meios inidôneos de que lança mão o empresário para vencer seus concorrentes na atração da clientela.”

Conforme visto, o regime jurídico da concorrência pode se pautar sob o aspecto da concorrência desleal específica, tendo seus casos devidamente estabelecidos em rol taxativo, o qual constitui crime quando violado. Dessa forma não se estaria respeitando o princípio da livre iniciativa, onde os agentes econômicos são autorizados a agirem de forma deliberada quanto à atividade econômica, respeitando a boa-fé e a lealdade comercial.

3.1 Princípio constitucional da livre iniciativa

A livre iniciativa é a redução da intromissão no Estado no desenvolvimento de certas atividades econômicas e caracteriza-se como forma de neoliberalismo, ou seja, “neoliberal, agora, é o defensor da retração do estado, do fim das políticas sociais” (COELHO, 2011, p.205).

Conforme se extrai desta caracterização esta nova teoria propõe a implementação de políticas com o fim de aumentar a produtividade fazendo assim com que os agentes econômicos pudessem agir de forma deliberada quanto à atividade econômica, ensejando desta forma o princípio da livre iniciativa na economia.

É isso que se pode entender conforme a Constituição Federal brasileira de 1988 em seu artigo 170:

> 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:
> I - soberania nacional;
> II - propriedade privada;
> III - função social da propriedade;
> IV - livre concorrência;

> [...]
> Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Dessa forma, a livre iniciativa pode ser definida segundo Almeida (2004, p.84):

> Tem-se, assim, a sinalização da livre iniciativa, nos marcos atuais, como um afastamento da interferência do Estado da atividade econômica, dando maior liberdade ao particular no desenvolvimento de sua atividade. Nesse sentido, a livre iniciativa visa afastar o protecionismo do Estado por vezes existente na atividade econômica de um país, caracterizado pelo monopólio.

Corroborando com o assunto, segundo Silva (2013, p.35):

> As empresas com suporte nas garantias constitucionais da livre-iniciativa e da livre concorrência podem participar da vida econômica do país, envidando seus esforços no sentido de augurar posição de mercado, lucros e outros benefícios econômicos. Devem, porém obedecer aos primados de boa-fé, da lealdade comercial e do monopólio legal obtido por seus concorrentes, notadamente o direito exclusivo de propriedade industrial, artística, literária e científica e as regras que pautam a concorrência desleal.

Além da livre iniciativa garantida constitucionalmente há também a garantia da livre concorrência conforme aduz Almeida (2004, p.110), "a livre iniciativa se corporifica na livre concorrência que vem a ser a efetivação de uma estrutura econômica democrática, impondo uma disputa leal e igual na exploração de qualquer atividade."

Quanto ao assunto deve-se atentar o que afirma Proença (2005, p.125), "a constituição não considera a livre concorrência uma conseqüência natural ou necessária da livre iniciativa, mas sim, o que é consagrado como atividade econômica legítima no contexto da ordem econômica constitucional é a "livre iniciativa concorrencial."

Assim a livre iniciativa conforme já mencionada é a liberdade concedida aos agentes econômicos para explorar uma atividade, desta liberdade nasce à livre concorrência necessária para proteger o mercado garantindo desta forma uma igualdade de disputa entre os particulares.

Conforme Almeida (2004, p.98), "a livre concorrência visa, portanto, buscar chances iguais para a disputa do mercado entre particulares que desejarem exercer e permanecer numa atividade econômica no território brasileiro."

Nesse contexto também quanto aos benefícios da livre concorrência leciona Almeida (2004, p.111):

> A livre concorrência força, assim, uma melhor competitividade entre aqueles que exploram uma mesma atividade, o que resulta na melhora do preço, ou, ainda, no desenvolvimento de tecnologias mais avançadas para conquistar a clientela de outro. Percebe-se que a livre concorrência estimula assim, em face da competitividade, um maior desenvolvimento do país e uma busca no aprimoramento da atividade econômica, uma vez que é necessária uma constante atualização para um concorrente não ser superado por outro.

Como já mencionado a livre iniciativa é sem dúvida essencial para o mercado, mas encontra algumas restrições pela Constituição Federal, pois não é de todo "livre", deste modo em alguns casos o Estado pode ter a preferência para exploração de certas atividades econômicas em relação ao particular.

3.1.1 Restrições a livre iniciativa

A livre concorrência é uma consequência da livre iniciativa e neste sentido pode trazer tanto benefícios como também alguns malefícios, sendo certo que os malefícios devem ser coibidos pela legislação.

Quanto aos benefícios ressalta Proença (2005, p.126):

> Como exemplos de vantagens podem-se citar a economicidade na produção e distribuição em economia de escala, inovação e racionalização, capacidade de empreender projetos de pesquisa e desenvolvimento, benefícios financeiros derivados do maior crédito das grandes empresas ou diminuição de risco em razão da redução a sensibilidade das flutuações conjunturais.

Por outro lado pode haver a concentração econômica nas mãos de poucos, fazendo com que estes dominem os demais, conduzindo resultados contrários à livre concorrência, neste caso se esta diante do monopólio, responsável por distorcer os mecanismos de controle do estado.

Quanto aos malefícios da livre concorrência leciona Proença (2005, p.126-127):

> A concentração econômica proporciona as empresas duas vantagens que são, na maioria das vezes, os maiores inconvenientes da concentração: a superioridade de sua posição no mercado, que pode conduzir a resultados contrários a livre concorrência, protegida, em nosso País, em nível constitucional, ensejando prejuízo aos concorrentes e aos consumidores, e a acumulação de um poder econômico que pode até ser utilizado como poder político frente ao Estado.

Com base na oportunidade de haver resultados contrários a livre concorrência, "conclui-se, desde logo, que existem situações onde o Estado estará impondo restrições à

iniciativa dos particulares, exercendo uma atividade ora com exclusividade (monopólio), ora diretamente concorrendo com o particular" (ALMEIDA, 2004, p.106).

Assim o Estado não tem a preocupação de eliminar ou impedir a formação de uma grande empresa muito pelo contrário o que se quer coibir é "[...] o poder dos agentes de impor preços altos pelos produtos fabricados, apropriando-se de uma parcela de renda do consumidor, e de controlar também a quantidade oferecida, distorcendo todos os mecanismos de autocontrole do mercado, [...], Fabio Nusdeo citado por Proença (2005, p.127).

Quando o Estado controla a exploração de certa atividade, tem-se ai configurado um monopólio, mas este de maneira alguma é prejudicial à economia, é o que se extrai das palavras de Almeida (2004, p.106-107):

> Cabe, ainda, uma pequena explicação quando nos referimos ao monopólio do Estado. Nesse caso não estamos diante do monopólio de mercado, ou seja, aquele que surge em razão de não existir no mercado outros interessados para desempenhar aquela atividade.

Dessa forma o objetivo primordial de intervenção estatal no domínio econômico pode ser entendido por Pereira (2001, p.7):

> A idéia de que a livre concorrência no mercado dispensava maior atenção do Estado, em razão de harmonia natural dos interesses dos agentes econômicos integrantes do mercado, ficou superada pela necessidade da intervenção estatal no domínio econômico, para equacionar a melhor distribuição de riquezas e alcançar objetivos sociais e o bem comum.

Frisa-se que dessa forma a livre concorrência não é absoluta e deve então ser observada quanto aos outros valores que também são protegidos pela Constituição onde o Estado não pode intervir no domínio econômico de maneira que bem dispor, pois se assim o fizesse estaria incorrendo em ato atentatório a livre concorrência, (PEREIRA, 2001).

Nesse sentido afirma Coelho (2011, p.207), "em duas direções se projeta a defesa do direito a livre-iniciativa: contra o próprio Estado, que somente pode ingerir-se na economia nos limites constitucionalmente definidos, e contra os demais particulares."

A segunda forma entende-se pela coibição da concorrência desleal, mas para se chegar ao conceito de concorrência desleal e sua aplicação no mercado econômico necessita-se antes delimitar as principais diferenças entre concorrência lícita e concorrência ilícita, a fim de demonstrar quais atos são coibidos.

3.1.2 Concorrência lícita

Conforme já mencionado haverá concorrência sempre que dois agentes estiverem explorando o mesmo mercado com produtos idênticos, que se destinam a atender a mesma finalidade, mas que por óbvio tenham procedência diversa, (PEREIRA, 2001).

Desta forma, são apresentados ao cliente dois produtos ainda que de alguma forma idênticos, para que este possa realizar a sua escolha de compra a respeito de um deles. Neste sentido o desejo principal dos agentes econômicos é angariar o maior número possível de clientes.

É generalizado o pensamento da doutrina de que o agente econômico não poderá utilizar se não a lealdade e a boa fé para desenvolver seu comércio, assim esclarece Silva (2013, p.43), "na sua jornada empresarial, entretanto, o competidor utilizará todos os meios a sua disposição para galgar passos e desenvolver o seu fundo de comércio, não podendo, destarte, se afastar dos princípios da lealdade e boa fé que guarnecem as normas leais da concorrência."

Assim para se destacar dos demais concorrentes o agente econômico faz se valer de seu fundo de comércio, conquistado com muito esforço e inteligência agregando investimentos, sobre o assunto menciona Silva (2013, p.44).

> [...] ao construir o seu fundo de comércio com bens materiais (máquinas, imóveis, estoque de mercadorias, entre outros) e bens imateriais (marcas, patentes, desenhos industriais, segredos de negócio, obras artísticas, literárias e científicas, nome empresarial, título de estabelecimento, insígnia, inter alia), passa a se destacar dos demais concorrentes.

Quando se fala em fundo de comércio deve-se mencionar a questão do aviamento, ou seja, aquilo que o agente econômico se utiliza para fazer frente ao sucesso e que é protegido pela legislação frente à concorrência desleal. Ainda quanto ao tema são importantes as palavras de Silva (2013, p.46):

> Em nosso entendimento a palavra aviamento pode ser melhor definida, atualmente, como conjunto de competência. É o grupo de fatores que concorrem para o sucesso do empreendimento ou de uma empresa, tais como: conhecimento de mercado, métodos e tecnologia adequados, eficiência do modelo de gestão, capacidade de inovação, estratégias para captar e manter clientes, capacidade de geração de lucros, escolha da localização, nível de desempenho dos profissionais encarregados por cada uma das áreas da empresa, entre outras.

A clientela por sua vez, "[...] é o resultado direto do aviamento ou da competência da empresa. Quanto maior a competência, maior será sua clientela em relação aos seus competidores" (SILVA, 2013, p.46).

Dessa forma esta mais que evidenciado que o objetivo do agente econômico é captar o maior número de clientes do seu competidor. "A esta consequência inerente da eficiência produtiva e distributiva do empresário, que subtrai a clientela alheia com observância de determinados códigos de condutas aceitos no mercado, denomina-se concorrência lícita" (PEREIRA, 2001, p.9).

Sendo assim a clientela tem proteção contra atos desleais é o que afirma Pontes de Miranda (1956) citado por Silva (2013, p.47), "a clientela pode ser protegida contra atos desleais, pela lei ou por negócio jurídico, e ainda que não houvesse tal proteção cunhada no ordenamento jurídico, eventual ofensa a esse bem incorpóreo, violando a esfera jurídica de outrem, é considerado ato ilícito."

O que de certa forma não se coíbe são os meros caprichos, como por exemplo, a concorrência incômoda, "[...], portanto, com base no princípio da livre concorrência, é lícito ao competidor praticar atos visando angariar mais clientela que aos olhos do concorrente seja desleal, mas que, na realidade, seja, apenas incômoda" (SILVA, 2013, p.48).

No mesmo sentido este exercício regular de um direito não pode ser punido como bem observa Lopes (2002, p. 41-42) citado por Neumayr (2010, p.60):

> A concorrência lícita é, pois, aquela que se forma e se desenvolve dentro da disciplina que lhe é dada pelo sistema jurídico a que pertença. Tal disciplina varia, conforme o sistema jurídico seja informado por clausula geral, ou não; vale dizer, exija um plus ético especifico no comportamento de mercado do empreendedor-concorrente, ou basta que este, ao atuar, na "garra", pela clientela se revista de uma liceidade, por assim dizer, objetiva. [...] A verdade é que haja ou não clausula geral, a disciplina da concorrência tem por objeto a regulação da participação dos empreeendedores-concorrentes na luta que precisam realizar para conquistar a clientela que adquire seus produtos ou se utiliza de seus serviços. Observada essa disciplina pelos contedores, a concorrência será considerada lícita.

Depois de aduzidas as formas de concorrência lícita, importante se faz o entendimento do que venha a ser a concorrência ilícita, que tem por base os atos que não são admitidos sua realização, sob pena de serem reprimidos pela legislação.

3.1.3 Concorrência ilícita

A concorrência lícita é aquela pautada na livre concorrência decorrente de atos leais e que não são capazes de infringir as leis nem tão quanto prejudicar o concorrente, é aquela que traz um crescimento ao mercado, uma evolução ao país.

Quando a livre concorrência foi instituída com o objetivo de proporcionar maior desenvolvimento do mercado, houve alguns contratempos em relação aos concorrentes, pois como se sabe não é pelo fato da concorrência ser livre que todas as formas também assim o são.

Obstante a isso, Silva (2013, p.48), "há abusos de toda a natureza, forçando a reação da sociedade através da elaboração de leis de repressão a concorrência ilícita e desleal."

Assim há duas formas de concorrência que o direito repudia, para fins de prestigiar a livre-iniciativa, conforme Coelho (2011, p.207):

> [...] a desleal e a perpetrada com abuso de poder. A primeira é reprimida em nível civil e penal, e envolve apenas os interesses particulares dos empresários concorrentes; a segunda, reprimida também em nível administrativo, compromete as estruturas do livre mercado e são chamadas de infração a ordem econômica.

Nesse contexto a respeito de atos ilícitos de concorrência, afirma Bertoldi (2008 p.135):

> A concorrência desleal, que se caracteriza pelos meios inidôneos de que lança mão o empresário para vencer seus concorrentes na atração da clientela; e a infração a ordem econômica, que, por sua vez, tratam-se dos meios que, por si sós, não são considerados ilícitos, mas são igualmente reprimidos tendo em vista as conseqüências que geram.

Na verdade o legislador quando percebeu que a livre concorrência estava causando vários problemas no mercado resolveu coibir os atos tipificados como ilícitos e atribui duas formas para coibir a prática ilegal.

Conforme Silva (2013, p.53), "no fundo, o legislador fez sua opção, tipificando ou especificando alguns atos que reputou graves, como crimes e outros, não tão graves, como simples ilícito civil."

Então a pesquisa não tem por objetivo enfrentar as questões da infração à ordem econômica, limitando o estudo a concorrência desleal frente às situações envolvendo particulares, além de abordar as formas de parasitismo.

3.2 CONCORRÊNCIA DESLEAL

Como já disposto neste capítulo a livre concorrência é plenamente aceita no ordenamento jurídico brasileiro, mas para que isso ocorra deve ser lícita e seguir uma série de requisitos a fim de não violar direito de outrem.

O que se pretende é demonstrar os atos a serem reprimidos pela legislação, os quais possam ser capazes de influenciar na livre concorrência e de tal modo corromper a estrutura do mercado, para que isso não venha a ocorrer o legislador tomou algumas atitudes e descreveu uma série de atos como sendo causas de concorrência desleal.

Vale lembrar que a concorrência desleal esta diretamente ligada à propriedade industrial, certo quanto a isto é a tentativa da Convenção da União de Paris em conceituar a concorrência desleal, conforme disposto adiante.

3.2.1 Conceitos e fundamentos

A concorrência desleal se dá em torno da forma especial com que o agente econômico tenta obter vantagem indevida, ele pode por sua vez escolher os meios lícitos, sem ofender a moralidade e a lealdade ou então apropriar-se de meios desonestos para captar o maior número de clientes possíveis.

Esta prática de utilizar os meios desonestos encontra-se proibida e pode ser descrita segundo Almeida (2004, p.111), “a concorrência desleal visa, portanto, retirar a clientela de outrem, ou, ainda, manter a sua própria clientela, mediante atos elencados na lei e desta feita caracterizados como desleais.”

Nada fácil é a conceituação de concorrência desleal, conforme Requião (2012, p.419):

> A concorrência desleal, como se vê, é instituto jurídico cujo conceito ainda se encontra em formação, tanto assim que a sua própria denominação suscita controvérsias, pois se a expressão concorrência tem sentido exato, o adjetivo desleal é obscuro, dependendo do vago conceito de deslealdade.

É preciso primeiramente distinguir concorrência desleal de ato ilícito, conforme anteriormente já citado o ato ilícito pode ser dividido em concorrência desleal e infração a ordem econômica, desta forma nem todo ato ilícito é em sua concepção concorrência desleal,

podendo assim se apresentar também como sendo uma infração a ordem econômica. (COELHO, 2011), (BERTOLDI, 2008).

Nesse contexto pelo conceito subjetivo da concorrência desleal Bertoldi (2008, p.136), não consegue deixar muito claro a diferença entre concorrência desleal e ato ilícito, segundo suas palavras, "a concorrência desleal caracteriza-se pelos meios ilícitos utilizados pelo empresário com o objetivo de atrair clientela."

Ainda quanto ao assunto importante para a definição acertada de concorrência desleal, esclarecendo Bittar Filho (2005, p.45), "a doutrina tem considerado como de concorrência desleal todo ato de concorrente que, valendo-se de força econômica de outrem, procura atrair indevidamente sua clientela."

Também a Convenção da União de Paris preocupada com a questão em comento não mediu esforços em coibir a concorrência desleal, assim afirma Bittar Filho (2005, p.45):

> Na fórmula da Convenção de Paris (art.10 *bis*), é concorrência desleal todo ato de competência contrário aos usos honrados, devendo merecer sanção especial: os que criem confusão, por qualquer meio, com o estabelecimento, os produtos, ou a atividade industrial ou comercial, de um concorrente; as alegações falsas, no exercício de comércio, que desacreditem o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial do concorrente; as indicações ou alegações cujo uso, no exercício do comércio, sejam suscetíveis de induzir o público em erro sobre a natureza, o modo de fabricação, as características, a aptidão no emprego ou na quantidade das mercadorias.

Importante também mencionar um conceito mais completo a respeito da concorrência desleal instituída por Bittar Filho (2005, p. 45):

> Definidos seus contornos, pode-se dizer que existe concorrência desleal em toda ação de concorrente que se aproveita indevidamente de criação ou de elemento integrante do aviamento alheio, para captar, sem esforço próprio, a respectiva clientela.

Assim os atos desleais podem ser caracterizados como sendo atos desonestos pelo qual o empresário se apodera para fazer frente ao seu concorrente, conforme Almeida (2004, p.125),"[...] justamente por sua abrangência é que se torna importante o requisito da desonestidade para caracterizar a concorrência desleal, uma vez que se poderá atingir assim atos não previstos pela legislação e que mesmo assim podem ser entendidos como desleais."

Desta forma para caracterização da concorrência desleal é necessário a observância de alguns requisitos imprescindíveis, pois sem estes não há possibilidade de

imputar como crime de concorrência desleal alguém que tenha cometido um ato ilícito contra seu concorrente.

3.2.2 Pressupostos da concorrência desleal

Ainda há grandes dificuldades em conceituar a concorrência desleal, pois o seu conteúdo subjetivo interfere diretamente em sua análise, visto que é difícil a caracterização do que se trata um ato desleal ou desonesto.

Contudo ao analisar os casos concretos são adotados certos pressupostos conforme afirma Bittar Filho (2005, p.47):

> São os seguintes os requisitos assentados na doutrina universal: a) desnecessidade de dolo ou fraude, bastando à culpa do agente; b) desnecessidade de verificação de dano em concreto; c) necessidade de existência de colisão; d) necessidade de existência de clientela; e) ato ou procedimento suscetível de repressão.

Dessa forma, o primeiro requisito a ser analisado é a existência da concorrência, o qual expõe que a concorrência desleal é a decorrência da prática de um ato ilícito, este que por sua vez é praticado quando houver disputa de um mercado.

Sobre o assunto se posiciona Almeida (2004, p.139). "O primeiro fato, para que se possa falar em concorrência desleal, é que estejamos diante de uma concorrência. Na realidade a concorrência desleal é conseqüência da concorrência, sem esta aquela não poderia existir, o que significa dizer que é condição necessária."

Assim para que haja concorrência se faz necessário a existência de clientela, pois se assim não houver clientes não há o que se falar em concorrência muito menos em concorrência desleal.

É o que afirma Almeida (2004, p.140), "para a existência da concorrência, seja leal ou desleal será sempre necessária a presença da clientela, uma vez que esta é quem efetivamente faz sucesso ao seu negócio."

Sobre o assunto também ressalta Bittar Filho (2005, p. 48). "Todo o direcionamento das ações, nesse campo, se volta para a clientela. É a disputa por sua captação que qualifica o ato, pois, como concorrência desleal, quando buscada por meios abusivos."

Pode dizer então, que quando se busca a clientela deve o agente econômico observar o uso honesto e leal não podendo assim incorrer em ato abusivo para angariar seu cliente, (ALMEIDA, 2004).

O segundo pressuposto a ser analisado é o caso de desnecessidade de dolo ou fraude, pois não é preciso observar se o concorrente praticou o ato desleal com a intenção de lesar o outro, a simples negligência já é suficiente para caracterização do ato, (PEREIRA, 2001).

Quando o empresário age de forma desleal com seu concorrente não é preciso provar o dolo, nem tão pouco a concretização dos danos resultantes desta conduta, esclarece Pereira (2001, p.18). "O risco de prejuízo concreto é bastante para o direito de reparação ao concorrente prejudicado em razão da inexistência de direito de propriedade sobre a clientela."

Na mesma linha de entendimento encontra-se Bittar Filho (2005, p.48), "não se exige a concretização do dano, basta à possibilidade ou o perigo de sua superveniência. Também nesse ponto há concordância universal, rompendo-se assim, com a teoria tradicional, em que se demanda a existência de dano."

Nesse contexto a simples ideia de implementação de formas reprováveis para conseguir se apoderar de clientela alheia já caracteriza o dever de indenizar, conforme artigo 209 da lei de Propriedade Industrial:

> 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 previsto 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.

Assim para a caracterização da concorrência desleal além de necessitar de clientela é necessário também a existência de colisão entre interesses, conforme observa Bittar Filho (2005, p.48). "Que os atos ou procedimentos repreensíveis sejam praticados em função de concorrente, da mesma atividade negocial e em um mesmo âmbito territorial, seja em indústria, seja em comércio, seja em atividade profissional, como tem entendido doutrina e jurisprudência."

O último pressuposto para a caracterização da concorrência desleal esta pautada na repreensão do ato, quanto ao assunto ressalta Pereira (2001, p.19), "o que por sua vez,

identifica o ato repreensível é a falta de observação do dever de correção profissional entre os agentes operadores no mercado [...]”

Contribui com o assunto Bittar Filho (2005, p.49):

> Por fim, na concretização da concorrência desleal, o ato ou procedimento de concorrência deve destacar-se das práticas normais dos negócios. Há de ser qualificado por ausência ou por desrespeito a preceitos de direito ou de moral, em função dos pressupostos enunciados.

Portanto o requisito essencial para caracterização da concorrência desleal é a desonestidade, sendo que desta forma poderá assim configurar atos não tipificados na legislação como concorrência desleal, (ALMEIDA, 2004).

Sendo assim verificado que há concorrência entre os agentes econômicos e a prática de um ato danoso ao concorrente com o intuito de angariar a clientela em disputa se tem configurada a concorrência desleal, não necessitando inclusive a ocorrência do dano em concreto, bastando apenas à culpa do agente.

A seguir serão abordadas as situações conhecidas na legislação como concorrência desleal e que são repreendidas, vindo inclusive a configurarem crime.

3.2.3 Atos que caracterizam a concorrência desleal

Como já disposto, a concorrência desleal é difícil de ser caracterizada, pois o ato desleal é muito subjetivo, então se buscou caracterizar os atos que poderiam ensejar em concorrência desleal ao invés de definir uma forma geral, (ALMEIDA, 2004).

A legislação brasileira veio a condenar os atos de concorrência desleal tipificando-os como crime em seu artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial:

> Comete crime de concorrência desleal quem:
>
> I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;
> II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;
> III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
> IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;
> V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

> VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;
> VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;
> VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;
> IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;
> X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;
> XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;
> XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou
> XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;
> XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.
> Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Além dos atos tipificados no artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial como crimes de concorrência desleal, ainda pode haver outros atos que devam ser coibidos a sua prática, segundo o artigo 209 da Lei em comento:

> 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 previsto 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.

Desta forma, diz-se que os casos contidos no artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial têm seu rol taxativo para fins penais, mas ao mesmo tempo em que o legislador deixou aberta a possibilidade de haver novas formas de concorrência desleal este rol é somente exemplificativo ao tratar da concorrência.

Considerando os atos que possam levar a concorrência desleal deve-se primeiramente analisar os atos tendentes a criar confusão, conforme afirma Requião (2012, p.422). “São os atos mais freqüentes e quem os pratica se propõe obter vantagens da confusão

provocada intencionalmente entre a empresa ou seus produtos, e a empresa ou os produtos de um competidor, geralmente se aproveitando da homonímia ou provocando-a.”

Os atos que criam confusão são aqueles quando utilizados nome, insígnia iguais ou parecidos de outro e podem ocorrer sobre várias hipóteses como, por exemplo, quando possa haver uma semelhança muito grande com a escrita de outra marca, semelhança fonética e a semelhança visual, todas no intuito de confundir a clientela, (ALMEIDA, 2004).

Entretanto quando este crime ocorre perante uma marca devem ser analisados os artigos 189 e 190 da Lei de Propriedade Industrial, e assim não incorrendo em concorrência desleal, mas sim crime contra marcas:

> Art. 189 Comete crime contra registro de marca quem:
>
> I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou
> II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.
> Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
>
> Art.190 Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:
>
> I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou
> II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.
> Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Além de observar os atos que causam confusão deve-se levar em conta também os atos denegridores que podem afastar a clientela. A estes são imputados falsas informações a um concorrente a fim de denegrir sua imagem para que este perca sua clientela, (ALMEIDA, 2004).

Nesse contexto acrescenta Requião (2012, p.423). “Esses atos tendem deliberadamente a produzir o descrédito do competidor, ou de seus produtos, mediante a difusão de notícias, juízos e informes falsos ou de simples insinuação tendenciosas e malévolas.”

A última classificação dos atos que causam concorrência desleal é quanto aos atos contrários à moralidade, como o nome sugere são aqueles que visam vantagem por práticas imorais, (ALMEIDA, 2004).

Também é o que afirma Requião (2012, p.423), “são os atos de suborno de empregados ou de outros elementos do pessoal da empresa, dirigidos a levá-los a divulgar seus segredos, bem como atribuir qualidades que sua empresa não possui.”

Nesse contexto depois de verificado os princípios que regulam a livre iniciativa e a livre concorrência, a fim de verificar quais os atos que são considerados como concorrência ilícita e a partir de que momento podem se tornar desonestos, ensejando em crime, cabe ressaltar outra forma de usurpação da marca a qual não se encontra exemplificada no rol taxativo da concorrência desleal, denominada de parasitismo.

4 PARASITISMO

O parasitismo vem a ser caracterizado quando um terceiro se aproveita de esforço alheio para conseguir elevar o nome e a imagem dos produtos, este age como um parasita, ficando a sombra do empresário apenas sugando seus esforços, (PEREIRA, 2001).

A concorrência parasitária assim como o aproveitamento parasitário são espécies de parasitismo sendo formas de vantagens obtidas indevidamente seja por meios desonestos ou abusivos, mas que guardam grandes diferenças entre si. Contudo muitas vezes se confundem com a própria concorrência desleal.

Desta maneira, salientam-se as considerações a respeito de concorrência parasitária nas palavras de Silva (2013, p.83):

> Na concorrência parasitária ou comportamento parasitário, para alguns doutrinadores o agente busca obter vantagem para incrementar suas vendas, tendo como suporte a imitação ou a cópia de métodos, técnicas, inovação e formas de administração do concorrente direto ou mesmo imita sinais distintivos em produtos ou serviços afins ao ramo de atividade do parasitado.

Deste modo se faz necessário distinguir a concorrência parasitária do aproveitamento parasitário, pois, “no aproveitamento parasitário, embora não haja o elemento concorrência, o agente escora-se ou parasita a fama, renome e prestígios alheios, buscando incrementar seus negócios, sem a contrapartida do esforço natural” (SILVA, 2013, p.83).

Adiante serão dirimidas outras diferenças entre concorrência parasitária e aproveitamento parasitário, bem como a forma que o julgador se utiliza para caracterizá-las. Primeiramente será abordado o caso da concorrência parasitária, assim se pretende mostrar que mesmo na falta de lei própria para ser coibida, poderá ser fundamentada como uma espécie de concorrência desleal.

4.1 CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA

Como bem visto, para a caracterização da concorrência parasitária é necessário que haja concorrência entre dois agentes econômicos, sendo assim há a preconização de violação dos direitos do concorrente, em outras palavras copia-se o que deu certo do negócio alheio, (SILVA, 2013).

Como resultado, fácil se torna empreender um negócio, visto que o empresário não precisa suportar os riscos que são decorrentes do empreendimento, basta apenas trabalhar os pontos positivos do concorrente para que este obtenha sucesso.

Assim afirma Almeida (2004, p.177). "Percebe-se que o nome parasitária advém da atividade daquele que o pratica, que visa a obter uma vantagem, em geral a clientela alheia, sem ter esforço para conseguir."

4.1.1 Conceito e formas de caracterização da concorrência parasitária

No Brasil somente na década de 50 é que se passou a discutir os casos de concorrência parasitária ainda que não configurassem como concorrência desleal, mas o fato é que trazem prejuízo ao agente econômico que tem seu bem parasitado.

A concorrência parasitária pode ser conceituada segundo o pioneiro nesse assunto Saint-Gal (1982, p. W-19), citado por Santos; Jabour (2007, p.378):

> Entende-se por *concorrência parasitária* o ato ou os atos de um comerciante ou de um industrial que tira ou procura tirar proveito das realizações pessoais de outrem e do renome legitimamente adquirido por terceiro, mesmo se não tem a intenção de prejudicar este último.

Verifica-se a concorrência parasitária, conforme Duval (1976, p.314):

> Trata-se de modalidade nova de concorrência ilícita e que só a partir da década de 50 veio se afirmando com características próprias no quadro mais amplo da CD (concorrência desleal). Nela o concorrente não agride de modo ostensivo, direto ou frontal, mas, de forma sutil, indireta ou sofisticada; até mesmo em ramo de comércio ou indústria diverso do agredido. Versou-se no Brasil, pela primeira vez, o comercialista J.C. Sampaio de Lacerda.
> Sua manifestação ocorre, de preferência, no pré-lançamento de algum artigo ou produto novo, na abertura ou fundação de estabelecimento comercial ou industrial, na publicidade de marcas pela imprensa, cinema ou televisão e semelhantes.

Na concorrência parasitária não há uma agressão ostensiva ao seu concorrente, logo nota-se que se necessita da concorrência entre dois agentes para caracterizar o ato

parasitário, neste sentido o ato danoso se mostra de forma sutil, indireta ou sofisticada, (SILVA, 2013).

Dessa maneira o indivíduo se lança em busca de apropriar-se de sinais distintivos do concorrente que não são protegidos como cores, embalagens, cartazes, propagandas, entre outros, a fim de não deixar claro o ilícito que se está cometendo, (SILVA, 2013).

Entretanto não é tarefa fácil a verificação de um ato que possa denunciar a intenção do concorrente parasitário, pois como se vê a imaginação humana é fértil e sem limites.

Geralmente o agente responsável pela concorrência parasitária não está visando o prejuízo do concorrente, o que embora seja resultado normal na maioria das vezes, pois agindo assim tentaria angariar o máximo de clientes, diferentemente é o que acontece na concorrência desleal onde o prejuízo é notório e a intenção do agente é que seu concorrente não venha mais atuar no mercado, neste caso o agente age com o intuito de formar um monopólio, (ALMEIDA, 2004).

Quando se está diante da concorrência parasitária inicialmente imagina-se que a intenção do causador do ato é tentar causar confusão entre produtos e serviços de seu concorrente, mas na realidade o parasita jamais terá esta intenção, justamente para não configurar outras espécies de concorrência desleal, (ALMEIDA, 2004).

Na mesma linha corrobora Silva (2013, p.88):

> Ressalta-se, entretanto, como visto acima, que nem sempre essa espécie de concorrência desleal acarreta confusão entre produtos, serviços e estabelecimentos, bastando apenas que o concorrente parasitário se utilize abusivamente das fórmulas de sucesso alcançadas pelos produtos do concorrente, ou seja, saciando-se, sem nenhuma contrapartida, dos esforços alheios.

Importante salientar ainda as palavras de Almeida (2004, p.181), quanto à forma clássica de configuração da concorrência parasitária:

> O parasita pode oferecer ao mercado um produto que não causa confusão, com as mesmas características do original, mas com preço inferior, em razão de não ter arcado com nenhum gasto para a elaboração do bem. A concorrência parasitária é isso, lança produtos análogos, utiliza idênticas técnicas de comercialização, age de forma sistemática, independentemente de causar confusão, porém, sem ter que suportar as despesas e os riscos do negócio.

No entanto, fazendo com que seu produto ganhe mercado de forma ilícita o parasita acaba por influenciar nas vendas dos produtos do parasitado diretamente e como em

muitos casos o parasita utiliza materiais de qualidade inferior acaba por encontrar sérios problemas em suas vendas.

Conclui Bittar Filho (2005 p.57-58):

> Por fim também tem assumido vulto indesejável a denominada "concorrência parasitária", desenvolvida a partir do aproveitamento indevido do *marketing*, da publicidade e das próprias campanhas de promocionais de lançamento de produto concorrente, que, imitados integralmente em sua forma, mas com materiais de qualidade inferior, acabam encontrando sérios óbices em sua trajetória normal de vendas. Nesse caso, a absoluta e indevida exploração de criações e de investimentos alheios, mesmo quando periodicamente modificados os produtos, quase sempre aliados a violação de segredo, pode até comprometer o próprio negócio do titular.

Para configuração da concorrência parasitária são necessários alguns requisitos primordiais, os quais serão demonstrados a seguir.

4.1.2 Requisitos da concorrência parasitária

A concorrência parasitária pode ser relacionada diretamente com dois requisitos conforme Almeida (2004, p.184). "Que exista concorrência e que o comportamento seja sistemático, repetitivo, continuado."

Assim, o primeiro requisito a ser analisado é a existência de concorrência entre os agentes econômicos para então ficar caracterizada a concorrência parasitária.

Nesse contexto afirma Almeida (2004, p.184):

> A concorrência é elemento necessário, uma vez que sem ela não há o que se falar em concorrência parasitária, isso porque, como o próprio nome diz estamos diante de hipótese de concorrência, onde um parasita o outro. Logo, não se pode falar em concorrência quando essa não existe.

Na mesma direção leciona Silva (2013, p.85). "Naturalmente, para haver o fenômeno da concorrência parasitária pressupõe-se a existência de concorrência direta ou indireta entre as partes."

Sempre que os produtos e serviços tiverem como destino um mesmo público consumidor, ou seja, uma clientela única, nesse caso se tem configurado a concorrência entre dois agentes, (PEREIRA, 2001).

O outro requisito necessário para configuração da concorrência parasitária pode ser entendido segundo Almeida (2004, p.184). "[...] é a necessidade do ato parasitário ser

continuado, não configurando tal instituto frente a um ato isolado, sendo necessário que ocorram várias situações parasitárias para configurar a concorrência parasitária.”

Quanto ao assunto, os dizeres de Gusmão (1988) citado por (Almeida, 2004, p.185):

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

Nota-se que somente um ato denominado de parasitário não seria suficiente para caracterizar a concorrência parasitária, necessitaria de práticas reiteradas do agente para constituir o ilícito, (ALMEIDA, 2004).

Depois de esclarecidas as formas de como a concorrência parasitária pode se apresentar é importante avaliar se esta pode ou não ser considerada uma forma de concorrência desleal, uma vez que apresenta todos os requisitos necessários para tanto.

4.1.3 Concorrência parasitária como espécie da concorrência desleal

É imprescindível ressaltar que a concorrência parasitária por mais que possa constituir um ato ilícito não é encontrada nos casos previstos que configuram a concorrência desleal, mais especificadamente no artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial. Desta forma, ensejando a dúvida de qual caminho o julgador percorrerá para caracterizá-la, e assim coibir estes atos que tanto prejudicam o concorrente parasitado.

Nesse sentido é importante observar o que diz Almeida (2004, p.176). “Na realidade o presente instituto vem a ser uma modalidade de concorrência desleal, porém, sem a agressividade conhecida; ao contrário, se mostra de forma sutil, quase despercebida, razão pela qual de seu nome.”

Assim temos no artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial uma série de atos taxativos que caracterizam como crime a concorrência desleal, porém há possibilidade de surgir outros atos que embora não sejam caracterizados como crimes, podem ensejar em concorrência desleal. Dessa forma nota-se que a concorrência parasitária está inserida no campo da concorrência desleal de maneira camuflada, (ALMEIDA, 2004).

Observa-se que tal afirmação vem corroborar com o que dispõe o artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial, pode-se afirmar que o legislador permitiu que outros atos de concorrência desleal sejam punidos:

> 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.

Por vezes os institutos da concorrência parasitária e da concorrência desleal não são tratados com distinção quando analisados. É o caso, por exemplo, da decisão da 5ª Câmara de Direito Privado do Estado de São Paulo, onde se enfrentaram Nakombi Bar Lanches Ltda e Cleberson de Lima Restaurante ME.

> APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA. SIMILARIDADE DAS MARCAS MISTAS "NAKOMBI" e "NAFUKA". CONTRAFAÇÃO CAPAZ DE PRODUZIR CONFUSAO NO PÚBLICO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. (SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. Apelação Cível 9211621-47.2006.8.26.0000. Relator: Desembargador Mario Chiuvite Junior, 2011).

Trata-se de ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos movida por NAKOMBI Bar e Lanches Ltda em face de Cleberson de Lima Restaurante ME, que se utiliza da expressão NAFUKA como título de seu estabelecimento. O autor alega que seu estabelecimento é um dos mais renomados do ramo da culinária Japonesa em São Paulo e o nome é referência ao modelo de negócio, o qual serve comida japonesa em várias "kombis" localizadas dentro do próprio estabelecimento.

Pleiteia o autor que o réu pare de se utilizar da imitação de sua marca em razão de esta lhe trazer prejuízos, pois o nome NAFUKA é capaz de confundir os clientes com sua marca NAKOMBI, acarretando assim em desvio de clientela e consequentemente o réu estaria se utilizando parasitariamente do prestígio de sua marca.

Entendendo que a similitude entre as marcas não é capaz de gerar confusão no consumidor, reconheceu o MM. Juízo "a quo" que não há violação de marca pela ré, tampouco reconheceu indícios de prática de concorrência desleal entre as marcas,

principalmente porque possuem endereços distintos na cidade, o que não permite desvio de clientela. Condenando dessa forma o autor ao ônus da sucumbência.

Inconformado o autor recorreu da decisão "a quo". À 5ª Câmara de Direito Privado do Estado de São Paulo entendeu que o caso se trata de concorrência parasitária e se não for coibida esta prática da qual faz uso o réu, poderá sim confundir o público consumidor.

A decisão da 5ª Câmara de Direito Privado do Estado de São Paulo, fundamentou-se nos seguintes termos:

> [...] o fato das partes se encontrarem em endereços distintos ("Nakombi" na zona oeste e "Nafuka" na zona leste), dificultando, como observou MM. Juízo "a quo", o alegado desvio de clientela, não é suficiente para afastar a clara tentativa de concorrência parasitária, mas tal fato deve ser considerado para o arbitramento dos danos morais na quantia de R$ 10.000,00, considerada suficiente não exagerada em face das circunstâncias do caso concreto. Danos materiais, por seu turno, não estão caracterizados, eis que não há prova suficiente de desvio de clientela.[...]. Ora, não apenas foi utilizada a mesma "inspiração" para a marca nominativa como também para marca figurativa, em clara tentativa de concorrência parasitária. [...]. Note-se que, ainda que haja pequenos detalhes distintivos entre as marcas mistas em discussão, há contrafação capaz de produzir confusão no público consumidor desavisado, o que enseja em indenização por danos morais". (SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. Apelação Cível 9211621-47.2006.8.26.0000. Relator: Desembargador Mario Chiuvite Junior, 2011).

Acertadamente o Tribunal paulista julgou a lide como sendo caso de concorrência parasitária, pois como visto antes, o que a caracteriza é a concorrência entre dois agentes econômicos atuantes no mesmo ramo de negócio, além disso o simples aproveitamento da ideia e o desvio de clientela já são capazes de configurar a concorrência parasitária, que é espécie da concorrência desleal.

Portanto em se tratando de situação não tipificada como crime de concorrência desleal, não há que ser tratado como crime, porém poderá gerar reparação civil conforme orientação de Figueiredo (2000, p.44) citado por Almeida (2004, p.132):

> A vista da tipificação dos crimes e do princípio da reserva legal, do ponto de vista criminal a lista do artigo 195 é taxativa, no sentido de que apenas os atos nele previstos podem ser reprimidos criminalmente, descabida a analogia. Demais práticas delituosas detectadas no mercado poderão gerarão somente reparação civil mediante a aplicação dos artigos 207 a 210 da Lei nº. 9.279/96 combinados com o artigo 159 do Código Civil.

Vale lembrar que o objetivo do concorrente parasitário não é prejudicar seu concorrente, por mais que isso seja inevitável e venha a ocorrer na maioria dos casos, o

parasita deseja que seu concorrente não deixe de existir, caso contrário ele terá problemas, pois não haverá mais o que parasitar.

A concorrência parasitária é uma forma de concorrência desleal, sendo assim esta necessita de concorrência entre dois agentes econômicos para que possa ficar caracterizada, ao contrário, caso não houver concorrência estaremos diante da figura do aproveitamento parasitário, a qual será abordada em tópico a seguir.

4.2 APROVEITAMENTO PARASITÁRIO

Além dos casos de concorrência parasitária, pode-se observar o surgimento do aproveitamento parasitário, onde não necessariamente o parasita precise explorar seu concorrente, podendo se utilizar parasitariamente de outro agente econômico que trabalhe em ramo de negócio totalmente distinto, não havendo assim concorrência.

A diferença entre concorrência parasitária e aproveitamento parasitário é muito sutil, no aproveitamento parasitário o agente econômico visa se utilizar da fama ou do renome de signo distintivo alheio sem que haja concorrência entre ambos, sendo que na concorrência parasitária este é o requisito essencial, (ALMEIDA, 2004).

A dificuldade de se coibir estes tipos de atos é muito grande, pois se corre o risco de infringir a liberdade da livre iniciativa punindo certos atos onde nem mesmo concorrência existe. Nesse sentido importante os dizeres de Barbosa (2010, p.279):

> Concorrência onde concorrência não existe, talvez jamais pretenda atuar. Por exemplo, quando alguém se aproveita da fama alheia, em outro mercado, para afirmar sua própria imagem; num anúncio hipotético, “A coca-cola é a melhor para enfrentar o calor, nós somos os melhores para enfrentar o frio – cobertores polares.”

Sendo assim uma vez que não há concorrência, igualmente não se poderia falar em desvio de clientela, conseqüentemente difícil se faz a prova de que o parasitado teve um real prejuízo com sua marca que foi objeto do parasita, (NEUMAYR, 2010).

Em face disto necessita-se da análise da natureza jurídica do aproveitamento parasitário para verificar se o caso se enquadra em uma das hipóteses legais de concorrência e quais os fundamentos que poderiam reprimir a sua conduta.

4.2.1 Conceito e natureza jurídica

Sabe-se que as marcas gozam de proteção depois de serem registradas, "[...] o alcance da proteção a marca registrada cingir-se-á ao ramo de atividade do titular e também aos ramos semelhantes ou afins aquele" (SILVA, 2013, p.88).

Assim a proteção conferida às marcas não alcança o aproveitamento parasitário, pois entre os agentes não há concorrência alguma, segundo o que esclarece Silva (2013, p.89):

> No aproveitamento parasitário, não existe necessariamente concorrência direta entre produtos e serviços, sendo mais comum não haver concorrência, motivo pelo qual não há, nesse desiderato, desvio de clientela. Logo, o produto ou serviço do contrafator não guarda nenhuma relação com o produto/serviço ou com a atividade desenvolvida por determinada empresa no mercado.

Quanto ao assunto salienta Pereira (2001, p.149):

> O procedimento parasitário não causa confusão entre produtos e serviços, já que o parasita imita a *forma de agir empresarial de terceiro*, agindo em nome próprio e utilizando-se de seus próprios signos distintivos, sendo traço característico a inexistência de relação de concorrência entre eles (parasita e o parasitado).

O aproveitador apenas busca se apropriar da fama e renome de uma marca para poder dar impulso ao seu empreendimento, utilizando-se desta forma de trabalho alheio sem precisar medir esforços para obtenção de lucros, não necessitando haver concorrência entre os agentes, pois poderá utilizar signo alheio em ramo de atuação diverso daquele parasitado.

Nessa direção sustenta Almeida (2004, p.186):

> O aproveitamento parasitário, também conhecido como comportamento parasitário, visa utilizar-se da fama, renome ou prestigio de signos distintivos alheios. Assim sendo, são atos de um comerciante ou de um industrial que, mesmo sem a intenção de causar prejuízo, tira ou procura tirar proveito do renome adquirido legitimamente por um terceiro e sem que haja normalmente risco de confusão entre os produtos e os estabelecimentos.

Na concorrência parasitária o parasita faz uso de meios ardilosos para desviar clientela de seu concorrente, pois ambos atuam no mesmo ramo, não podendo ser confundida esta com o aproveitamento parasitário uma vez que este não opera com a intenção de desviar clientela, mas sim se beneficiar do trabalho e do investimento alheio.

Muitas vezes, o aproveitamento parasitário é citado nos tribunais como sinônimo de concorrência parasitária, conforme se observa o julgado da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal 2ª Região do Estado do Rio de Janeiro:

> MARCAS ALEGAÇÃO DE COLIDÊNCIA. IGUAL CHEIRO DE ROSAS. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO CONFIGURADO. NULIDADE. PROIBIÇÃO DO INCISO VI, ART. 124, DA LPI. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA PARA OBRIGAR À ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. (BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Ap. Cível 2003.51.01.511874-4/RJ. Relator: Márcia Helena Nunes, 2007).

A autora L R e CIA/Brasileira de produtos de higiene e toucador, proprietária da marca "LEITE DE ROSAS", devidamente registrada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ajuizou ação em face de Janga S/A Ind/Com, que registrou a marca "IGUAL CHEIRO DE ROSAS", junto ao INPI posteriormente ao registro da autora. Indignada a autora alega que a marca "Igual Cheiro de Rosas" é idêntica a sua e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial deveria ter zelado para que o registro não fosse efetuado, uma vez que estaria gerando confusão ao cliente, sendo assim requer a anulação da marca impugnada bem como que a ré abstenha do uso da marca "Igual Cheiro de Rosas".

Após sentença de primeiro grau o juiz julgou improcedente o pedido fundamentando de que ambas as marcas possuem distinção suficiente capaz de afastar qualquer possibilidade de confusão ou associação entre as mesmas.

Não restou alternativa para a autora se não apelar da decisão de primeiro grau, sendo que obteve melhor sorte após o julgamento do caso pela Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal 2ª Região do Estado do Rio de Janeiro. O juiz "ad quem" entendeu que no caso proposto havia colidência das marcas, capaz de causar confusão entre os consumidores citando o aproveitamento parasitário como causa principal pelo uso da expressão verbal próxima quer pelo emprego do mesmo tipo de letras estilizadas quer pelo uso do desenho da rosa, similaridade das marcas e produtos da autora.

Pode-se extrair da fundamentação pela Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal 2ª Região do Estado do Rio de Janeiro:

> [...] Tem razão, porém, a autora, já que, como se vê da reprodução das apresentações das marcas no início do relatório, há aspectos que demonstram o aproveitamento parasitário por parte da Ré em relação às marcas da Autora, comprovado em face da utilização de expressão verbal próxima, da apresentação gráfica com a utilização do mesmo tipo de grafia estilizada e com a mesma reprodução do desenho da rosa, de forma similar às apresentações das marcas e dos produtos da Autora, conhecidos do mercado desde 1941. O uso da palavra "igual" usado na marca impugnada é posto, na sustentação oral por parte da Autora, como sendo sugestivo e denunciador da própria cópia que ocorre.
> Consoante o artigo 173, parágrafo único da LPI, à Justiça Federal compete determinar a abstenção do uso da marca pela empresa ré, ficando imposta multa à mesma, em caso de descumprimento, a partir do trânsito em julgado da presente decisão, sendo, porém, reduzido o valor da multa em relação ao requerimento

> formulado na inicial. (BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Ap. Cível 2003.51.01.511874-4/RJ. Relator: Márcia Helena Nunes, 2007).

Ora, conforme se vê na fundamentação se trata de aproveitamento parasitário, mas salienta-se que o nobre julgador não observou ser caso de concorrência entre as duas marcas no ramo de perfumaria e produtos de beleza, sendo assim o aproveitamento parasitário não mereceria ser acolhido, pois só há aproveitamento parasitário sem concorrência entre os agentes econômicos.

Deste modo, trata-se de crime contra as marcas, não cabendo de forma alguma a tese do aproveitamento parasitário, podendo inclusive ser utilizada a fundamentação da concorrência desleal, pois como mencionado os agentes econômicos atuam no mesmo ramo, bem como são concorrentes.

Consoante a isto vale mencionar o que esclarece Mazzola (2004) citado por Neumayr (2010, p.85):

> Em suma, a diferença principal entre os institutos da concorrência parasitária e do aproveitamento parasitário é que na primeira existe o desvio de clientela, já que os envolvidos são concorrentes, enquanto na segunda o que a evidencia é a tentativa do infrator de se beneficiar graciosamente do trabalho, do investimento e da criação de terceiro, que não atua no mesmo ramo do parasita.

Outro caso que vale ressaltar envolvendo o aproveitamento parasitário é o julgado da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

> EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AFASTAMENTO. RESALVA, PORÉM, QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO DE FABRIAÇÃO DA EMBARGADA (GOMA DE MASCAR) NO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, JÁ QUE, ASSIM HAVERIA APROVEITAMENTO PARASITÁRIO DO SIGNO DISTINTIVO DAS EMBARGANTES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. (BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo, Emb. Declar. 348.366-4/8-03. Desembargador: Oldemar Azevedo, 2008).

A embargante (Yahoo! Inc.), empresa exploradora de sites ajuizou ação em face de Arcor do Brasil Ltda pelo uso indevido da marca (Yahoo) em uma goma de mascar. Acontece que a empresa brasileira apenas comercializa a goma de mascar na Argentina, onde fora devidamente registrada como marca.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação movida por (YAHOO! INC.), em que pedia que a empresa ré parasse de comercializar a goma de mascar bem como o ressarcimento em perdas e danos, caracterizando o aproveitamento parasitário. Não

conformada à embargante apresentou agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça de São Paulo onde foi recebido por entender se tratar de caso de aproveitamento parasitário e que a marca (YAHOO! INC.) é considerada de alto renome, porém na sentença o juiz "a quo" entendeu não dar provimento a ação rejeitando assim os argumentos da empresa.

Indignada a embargante apresentou recurso de apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual também restou indeferido com o fundamento de que não há colidência entre as marcas por atuarem em ramos de negócio totalmente diferentes. Mesmo com o acórdão sendo desfavorável a embargante propôs embargos de declaração contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde este reconheceu a tese do aproveitamento parasitário, conforme se pode extrair da fundamentação:

> [...] pelo que se vê dos autos, os signos empregados pela empresa Arcor na Argentina são semelhantes ao signo distinto da marca das embargantes com exceção da disposição das letras e da cor empregada que é amarela (fl139). Dessa forma, se eventualmente a empresa Arcor vier a comercializar o produto questionado no território nacional, incindirá na proibição do uso da marca, por força do princípio que veda o enriquecimento indevido, já que haverá aproveitamento parasitário a ensejar possível reparação na esfera civil inclusive. (BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo, Emb. Declar. 348.366-4/8-03. Desembargador: Oldemar Azevedo, 2008).

Como se pode extrair da fundamentação dos desembargadores, poderá se tratar de aproveitamento parasitário caso a empresa Arcor vier a comercializar os produtos com nome idêntico da embargante (YAHOO!), no território brasileiro, assim verifica-se que até mesmo o Tribunal de Justiça no acórdão proferido não verificou tratar-se de caso de aproveitamento parasitário, somente veio admitir esta tese com a análise dos embargos de declaração, assim constata-se a dificuldade em analisar estes casos e solucionar a lide, conforme verifica-se no relatório dos embargos de declaração julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

> Entretanto, a empresa Arcor na Argentina emprega signos idênticos ao signo distinto da marca da embargante, apenas com pequenas alterações. De rigor, portanto a proibição de eventual comercialização do produto em questão pela empresa Arcor em território nacional, com fulcro no princípio que veda o enriquecimento indevido, pois restará configurado o aproveitamento parasitário e a concorrência desleal com o desvio fraudulento dos consumidores das embargantes, o que ensejará futura indenização na esfera civil. A multa é de rigor no valor de dez mil reais (R$10 000,00) a partir da citação da empresa embargada. (BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo, Emb. Declar. 348.366-4/8-03. Desembargador: Oldemar Azevedo, 2008).

Ora, caso se trate de aproveitamento parasitário nas palavras do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo não há igualmente espaço para a tese da concorrência desleal,

uma vez que se verifica que ambas as empresas não são concorrentes, ou seja, não atuam no mesmo ramo, sendo assim não tem por intenção desviar clientela.

Nesse contexto quando o parasita se utiliza de meios ardilosos para tirar proveito de criação alheia incorre em usurpação que deve ser coibida, dessa forma faz-se necessário tecer algumas considerações a respeito do aproveitamento parasitário, se este pode ser fundamentado como sendo um ato ilícito, abuso de direito ou enriquecimento ilícito.

4.2.2 Ato ilícito e abuso de direito

Para reprimir a conduta de um terceiro se utilize de marca alheia pelo aproveitamento parasitário é imprescindível verificar quais os fundamentos legais cabíveis para coibir tal ato.

Mais do que justa a coibição dos atos realizados pelo parasita a fim de obter alguma vantagem sem esforço algum, neste sentido a antijuridicidade parece imprescindível para enquadramento nas restrições civis, (NEUMAYR, 2010).

O ato ilícito está previsto no Código Civil de 2002 que em seu artigo 186 dispõe. "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Há que indagar se o ato ilícito descrito pelo Código Civil é forma de caracterização do aproveitamento parasitário, como bem observa Neumayr (2010, p.98). "A resposta tende a ser negativa, uma vez que faltam-lhe dois elementos estruturantes do ato ilícito, a saber, o direito subjetivo violado e o dano."

De forma alguma se pode falar em direito subjetivo da clientela, pois o cliente não é propriedade do agente econômico uma vez que a livre concorrência abre o caminho para os agentes econômicos disputarem o mercado quando de forma lícita capaz de angariar o maior número de clientes, (SILVA, 2013).

Quanto ao dano importante mencionar as palavras de Neumayr (2010, p.99):

> Como conseqüência da ausência de direito subjetivo violado, a regra é que inexista igualmente dano ao titular do signo distintivo, eis que a imitação realizada por empresa não concorrente não tem, nem de longe, o condão de provar o desvio de clientela. Inexiste, assim, prejuízo, concreto.

Sendo assim o ato ilícito se diferencia do abuso de direito, conforme aduz Neumayr (2010, p.105):

> No que tange a natureza jurídica, o abuso de direito se diferencia substancialmente do ato ilícito *stricto sensu*, que, como visto, possui como elementos a ação ou omissão, a culpa (negligencia, imperícia ou imprudência) ou dolo, a violação de um direito subjetivo alheio, o dano ao titular desse direito e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. O abuso de direito, por sua vez, consiste no exercício de um direito subjetivo, por meio de ação ou omissão, mas ultrapassando os limites do razoável.

Nesse caso seria coibido o excesso manifesto, o ato de ir além dos limites do razoável para levar vantagem em relação àquele que despendeu investimento e trabalho para constituir o signo parasitado, (ALMEIDA, 2004).

Além do excesso manifesto, que pode caracterizar o abuso de direito, ainda podem existir outros elementos subjetivos, como a não observância da boa-fé e dos bons costumes, fazendo menção a estes elementos Pereira (2001, p.148):

> O fato de não existir relação de concorrência, ou confusão, na figura do procedimento parasitário não implica em afastar o juízo de reprovação da atitude do parasita. O comportamento atenta contra os usos e bons costumes, ferindo o princípio da correição profissional, e mesmo não gerando confusão, duas são as razões apresentadas para a repressão do comportamento: a reputação do trabalho alheio fruto de esforços constantes e, por ultimo, o fato dessa reputação representar um valor econômico da atividade empresarial do parasitado.

Como princípio da correção profissional deve-se entender como sendo aquele que preza pela lealdade e boa-fé na captação da clientela fazendo com que o agente econômico o respeite observando os bons costumes, (PEREIRA, 2001).

O abuso de direito é definido por Neumayr (2010, p.106) como sendo, "uma baliza necessária, um dever de não fazer algo, a saber, de não ultrapassar os limites socialmente aceitos, impostos a quem já possui um direito e o pretende exercer, do que em propriamente uma violação a um direito de outrem."

Para Almeida (2004). O abuso de direito é uma forma de ato ilícito, pois está inserido como um ato ilícito por força de lei, mas diz que o abuso de direito ultrapassa os limites do razoável, não agregando todos os requisitos do ato ilícito.

Na mesma linha de raciocínio conclui Almeida (2004, p. 206):

> Em face do exposto podemos concluir que a prática repetida de um ato parasitário é exemplo típico de um ato abusivo de direito, sendo certo que nosso entender, não haveria sequer a necessidade da pratica reiterada do ato parasitário, uma vez que a

> abusividade já estaria presente no primeiro uso além dos limites do seu direito.

Deste modo pode-se afirmar que a fundamentação acertada do aproveitamento parasitário é o abuso de direito incorporado pelo ato ilícito, mas ainda é preciso analisar a questão do enriquecimento sem causa considerando que a lei não tolera o enriquecimento ilícito ou aquele sem causa.

4.2.3 Enriquecimento sem causa

Aquele que se apodera de signo alheio para constituir seu empreendimento de modo que se utilize do comportamento parasitário, logicamente auferirá lucros sem os investimentos que normalmente aplicaria, assim necessita-se verificar se o enriquecimento sem causa é um fundamento legal para coibir a concorrência parasitária ou seria uma decorrência do abuso de direito cometido pelo parasita.

A legislação de certa forma coíbe estes tipos de atos no artigo 884 do Código Civil. “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer a custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

De fato deve ser punido o parasita, pois não seria justo que este pudesse se utilizar indevidamente de criação de outrem sem responder pelo seu enriquecimento indevido.

Nesse sentido expõe Silva (2013, p. 92):

> Considerando que a Lei Civil não tolera a esperteza tampouco o enriquecimento ilícito ou aquele sem causa, do art.884 do Código Civil, tem o prejudicado o direito de lograr a abstenção do ato incriminado e haver perdas e danos. O que se procura evitar é, sem duvida, que o aproveitador aufira lucros ou vantagens com os valores transmitidos pelo sinal distintivo alheio copiado, pois que a lei não tolera a malícia.

O fato do aproveitamento sem causa contribuir em enriquecimento indevido e trazer prejuízo ao parasitado, deve ser coibido segundo Pereira (2001, p.150-151):

> Esse prejuízo advém da idéia de que ele (parasitado) passou a atuar noutro ramo de atividade, ou ainda, que sua marca se presta a produtos de igual qualidade aos seus, os quais propiciam um enorme grau de credibilidade junto ao público consumidor. O aproveitamento indevido da marca pelo infrator contribui para seu enriquecimento indevido e, proporcionalmente ao lucro que asemelha, estabelece o prejuízo a imagem de marca legítima e do seu titular. Titular este que fica submetido a um juízo de valor de seus produtos, pelo público consumidor, por extensão da qualidade incerta dos que são produzidos pelo agressor.

Mas é preciso atentar ao fato de que o enriquecimento indevido por si só não torna possível coibir tais atos, pois de forma alguma é causa da antijuridicidade e sim somente um resultado que decorreu do ato indevido, (NEUMAYR, 2010).

Ainda merecem importância as palavras de Neumayr (2010 p. 99-100):

> Se o enriquecimento sem causa fosse considerado hipótese de antijuridicidade por si só, e não meramente um possível efeito, recairia em problema insolúvel, qual seja identificar o que vem a ser o elemento "sem causa". O que caracteriza a ausência de causa do enriquecimento é justamente o fato dele decorrer ou da violação de um direito subjetivo alheio (ato ilícito) ou do exercício abusivo de um direito, ultrapassando, na sua conclusão, as barreiras sociais aceitas (abuso de direito). A ausência de causa deve se assentar em algum dos elementos que configuram a ilicitude ou antijuridicidade, caso contrário não se estaria diante de um enriquecimento "sem causa", mas de mero enriquecimento regular, assim como ocorre numa relação de concorrência conduzida honestamente.

Neste aspecto o fundamento jurídico a ser utilizado para coibir o aproveitamento parasitário é o abuso de direito tendo o enriquecimento sem causa uma decorrência do ato indevido praticado.

Verifica-se dessa forma que o pressuposto necessário para caracterização do enriquecimento ilícito não aparece na literatura jurídica até o momento, fato que se deve ao tema ser relativamente novo no ordenamento jurídico, resultando assim em grande dificuldade de analisar os casos envolvendo concorrência parasitária e aproveitamento parasitário pelo julgador, inclusive muitas vezes fazendo incorrer em confusão ao mencionar os fundamentos de ambos, (NEUMAYR, 2010).

Sendo assim no Brasil a quantidade de casos levados ao judiciário ainda não é muito grande, com isso incorrem em enormes confusões entre concorrência desleal, violação contra marcas registradas, marca de alto renome, marca notoriamente conhecida, concorrência parasitária e aproveitamento parasitário. Muitas vezes observa-se o aproveitamento parasitário sendo citado como sinônimo de concorrência parasitária, (NEUMAYR, 2010).

Percebe-se que a questão ainda não é resolvida com facilidade, tornando a análise imprecisa, para tanto o julgador busca vários elementos com o intuito de caracterizar a concorrência parasitária do aproveitamento parasitário.

A diferença principal da concorrência parasitária para o aproveitamento parasitário é que neste último não existe concorrência entre os agentes envolvidos, sendo que o infrator neste caso se beneficia do trabalho, do investimento e da criação de terceiro e utiliza em ramo diferente do parasitado. MAZZOLA (2004), citado por (NEUMAYR, 2010, p.85).

Assim como não há concorrência entre os agentes envolvidos não há como imputar o aproveitamento parasitário como sendo caso de concorrência desleal, este por sua vez para ser coibido deve ser fundamentado sob a égide do abuso de direito com consequente enriquecimento sem causa.

5 CONCLUSÃO

O presente trabalho de pesquisa não tem a função de esgotar o assunto, mas levantar academicamente a discussão de como a concorrência parasitária e o aproveitamento parasitário são tratados na doutrina e nos tribunais, perante a falta de uma legislação que mencione a forma de repressão a estes abusos de direito.

Sendo a marca um bem industrial que se destina a identificar e distinguir os produtos e serviços de outros idênticos tendo papel importante no mundo empresarial e considerada um elemento vital para o bom andamento dos negócios, necessita desta forma de uma proteção jurídica específica.

Assim a Constituição Federal assegura o direito às marcas, bem como a Lei de Propriedade Industrial 9.279 de 14 de maio de 1996 que visa tutelar os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, mais especificadamente em seu Titulo III dispõe sobre as marcas, no qual atribui quais os sinais que não podem ser registrados, bem como deve ser regido o processo de registro da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Destaca-se a importância do INPI[12], pois é de responsabilidade deste órgão Federal o registro de uma marca, sendo que cabe a este a análise para verificar se o pedido de registro não se trata de marca notoriamente conhecida ou marca de alto renome, dentre outras proibições que trata a LPI[13].

Quando aceito o pedido de registro o proprietário terá garantido o seu direito de uso exclusivo em todo território nacional, mas acontece que mesmo garantido o direito de uso sobre a marca, muitas vezes um terceiro acaba por se utilizar indevidamente de sua marca.

Assim a única alternativa do proprietário é ingressar no judiciário a fim de que este entenda que sua marca fora usurpada e que deva coibir a utilização indevida por um terceiro de uma criação para qual não concorreu, ou seja, não despendeu trabalho e investimento, não podendo assim obter vantagem financeira a custa do legítimo proprietário.

Dessa forma quando o terceiro é concorrente do legítimo proprietário e se aproveita indevidamente da criação ou de elemento integrante do aviamento alheio, sem esforço algum, tem-se configurado a concorrência desleal e neste caso o ato é considerado como crime conforme prevê o rol taxativo do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial.

---

[12] Instituto Nacional da Propriedade Industrial
[13] Lei de Propriedade Industrial

Para caracterização da concorrência desleal há necessidade que o ato desrespeite os preceitos de direito e moral e que seja possível sua repressão por lei, não necessitando que o agente tenha agido com dolo, nem mesmo a existência de dano em concreto ao proprietário bastando à simples ideia de implementação de formas reprováveis para se apoderar da clientela alheia.

A identificação de atos que caracterizam a concorrência desleal é de fácil constatação não gerando dúvidas quanto a sua fundamentação, pois todos os casos encontram-se em lei. Porém quando se está diante da concorrência parasitária que é a forma sutil e disfarçada que um agente econômico se utiliza de marca alheia para obter vantagem, se torna difícil reprimi-la e caracterizá-la devido o fato da legislação silenciar quanto à prática destes atos.

Nesse sentido a concorrência parasitária vem sendo conceituada pela doutrina como aquela onde o concorrente copia o que deu certo no negócio alheio. Verifica-se desta forma que os agentes econômicos são concorrentes e que o ato é uma forma de usurpar a marca de outrem, mas não sendo possível imputar esta prática como crime de concorrência desleal, pois não encontra fundamento na legislação. Contudo verifica-se com base na doutrina que pode ser enquadrada nos moldes do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial em que admite que o prejudicado por esta prática possa cobrar perdas e danos como ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos atos de concorrência desleais não previstos em Lei.

Conclui-se dessa forma que a concorrência parasitária é uma espécie de concorrência desleal, mas não podendo ser tratada como crime, apenas poderá gerar reparação civil ao parasitado.

Ainda sim o aproveitamento parasitário muitas vezes é tomado como um sinônimo da concorrência parasitária. Entretanto a diferença entre ambos reside na questão da concorrência entre os agentes, ou seja, uma vez que na concorrência parasitária é necessário que aja concorrência, no aproveitamento parasitário não se necessita desta, pois o agente se aproveita do trabalho e investimento alheio sem a intenção de desviar a clientela, apenas se apropria da fama e renome de uma marca para poder dar impulso ao seu empreendimento.

Neste caso também não há na legislação fundamento legítimo para coibir o aproveitamento parasitário e de maneira alguma poderia invocar o instituto da concorrência desleal para reprimir a conduta do agente, pois não se trata de um caso envolvendo

concorrentes. Desta forma há uma grande dificuldade nos Tribunais em sedimentar as formas de parasitismo existentes fazendo com que as decisões não se tornem uníssonas.

Para reprimir o aproveitamento parasitário constatou-se que a fundamentação no abuso de direito seria a melhor alternativa, visto que este instituto ultrapassa os limites do razoável, ou seja, para o aproveitamento parasitário ser fundamentado como ato ilícito necessário seria que houvesse dano e o direito subjetivo violado, mas nem sempre o agente que teve sua marca parasitada aufere um dano, como também não poderíamos afirmar que a clientela seria um direito subjetivo seu.

Assim aquele que se aproveitou de marca alheia teve naturalmente um enriquecimento indevido sem causa, nesse sentido a pena a ser aplicada para o aproveitador deve ser a abstenção do uso da marca alheia com fundamento no abuso de direito com consequente enriquecimento sem causa.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso do Direito e Concorrência Desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004.

ARRABAL, Alejandro Knaesel. **Propriedade intelectual**. Blumenau: Diretiva, 2005.

BARBOSA, Borges Denis. **Uma introdução a propriedade intelectual**. 2ªed. São Paulo: Lumen Juris, 2010.

BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade intelectual e desenvolvimento.** Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Manual direito da propriedade intelectual**. Aracaju: Evocati, 2007.

BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BERTOLDI, Marcelo M. **Curso avançado de direito comercial**. 4ªed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

BITTAR FILHO, Carlos Alberto. **Teoria e prática da concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.

BRASIL, **Constituição de 1988, de 05 de outubro de 1988**. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em;
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 01 de novembro de 2014.

BRASIL, **Constituição de 1967, de 24 de janeiro de 1967**. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em 01 de novembro de 2014.

BRASIL, **Constituição de 1891, de 24 de fevereiro de 1891**. Institui a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em:
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em 01 de novembro de 2014.

BRASIL, **Constituição de 1824, de 25 de março de 1824**. Institui a Constituição Política do Império do Brasil. Disponível em:
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao24.htm.> Acesso em 01 de novembro de 2014.

BRASIL**, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 02 de novembro de 2014.

BRASIL**, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em 01 novembro 2014.

BRASIL, **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em:
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em 01 de novembro de 2014.

BRASIL, **Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875**. Regula o direito que tem o fabricante e o negociante, de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comercio. Disponível em<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html>>. Acesso em 01 de novembro de 2014.

BRASIL, **Tribunal de Justiça.** 5ª Câmara de Direito Privado do Estado de São Paulo. Embargos Declaração. Alegação de omissão. Afastamento. Ressalva, porém, quanto à impossibilidade de comercialização do produto de fabricação da embargada (goma de mascar) no território nacional, por força do princípio que veda o enriquecimento indevido, já que, assim haveria aproveitamento parasitário do signo distintivo das embargantes. Embargos acolhidos em parte. 348.366-4/8-03. Relator: Desembargador Oldemar Azevedo. São Paulo. 06 de Agosto de 2008.

BRASIL, **Tribunal Regional Federal**. 2ª Região comarca de Rio de Janeiro. Civil e comercial. Marcas. Alegação de Colidência. Igual Cheiro de Rosas. Aproveitamento parasitário configurado. Nulidade. Proibição do inciso VI, art. 124, da LPI. Pedido de aplicação de multa para obrigar à abstenção do uso da marca. Redução. Provimento parcial. 2003.51.01.511874-4. Relatora: Juíza Federal Márcia Helena Nunes. Rio de Janeiro. DJ 26 de setembro de 2007.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial. Direito de empresa**. 15ªed. São Paulo: Saraiva, 2011.

Convenção da União de Paris. Disponivel em:
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf>. Acesso em 01 de novembro de 2014.

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

HAMMES, Bruno Jorge. **O direito de propriedade intelectual**. 3ªed. Rio Grande do Sul: Unisinos, 2002.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Guia básico de marcas**.
Disponível em:< http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/classificacao_marcas>. Acesso em 01 de novembro de 2014.

MAMEDE, Gladston. **Direito empresarial brasileiro:** empresa e atuação empresarial. 2ªed. São Paulo: Atlas, 2007.

NEGRÃO, Ricardo. **Manual de direito comercial e de empresa**. 4ªed. São Paulo: Saraiva, 2006.

NEUMAYR, Rafael. **Aproveitamento parasitário dos elementos de identificação da empresa:** deslealdade entre não concorrentes. Nova Lima: Faculdade de direito Milton Campos, 2010.

PEREIRA, Marco Antônio Marcondes. **Concorrência desleal por meio da publicidade**. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001.

PIERANGELI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

PROENÇA, José Marcelo Martins. **Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva, 2005.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. 31ªed. São Paulo: Saraiva, 2012.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. 25ªed. São Paulo: Saraiva, 2003.

SANTOS, Manoel J. Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Propriedade intelectual:** criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007.

SÃO PAULO. **Tribunal de Justiça**. 5ª Câmara de direito privado do Estado de São Paulo. Civil e comercial. Apelação Cível. Ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos. Concorrência parasitária. Similaridade das marcas mistas "NAKOMBI" e "NAFUKA". Contrafação capaz de produzir confusão no público consumidor. Danos morais caracterizados. Não comprovação de danos materiais. Reforma da sentença. 9211621-47.2006.8.26.0000. Relator: Desembargador Mário Chiuvite Junior. São Paulo. DJ 06 de julho de 2011.

SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal:** atos de confusão. São Paulo: Saraiva 2013.

WIPO - World Intellectual Property Organization. Disponível em: < http://www.wipo.int/portal/en/index.html>. Acesso em 01 de novembro de 2014.