

REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA



SENADO FEDERAL • SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS

JANEIRO A MARÇO 1985

ANO 22 • NÚMERO 85

Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos

CARLOS ALBERTO BITTAR
Doutor em Direito pela Universidade
de São Paulo

S U M Á R I O

- I — AS CRIAÇÕES INTELECTUAIS NA ATIVIDADE EMPRESARIAL
 - 1 — A inserção de criações intelectuais estéticas na atividade empresarial
 - 2 — Consequências no mundo jurídico: a triplice esfera de proteção dessas criações
 - 3 — A situação da marca e de seu objeto (ou componente) no campo das criações protegíveis
 - 4 — Princípios e regras que regem a matéria no âmbito concorrencial: a livre concorrência e seus limites
- II — O DESVIO DE CONDUTA NA ATIVIDADE EMPRESARIAL: A TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL E A CONFUSÃO ENTRE PRODUTOS
 - 5 — A construção da teoria da concorrência desleal
 - 6 — Definição de seus contornos
 - 7 — Pressupostos para a caracterização
 - 8 — Regime legislativo
 - 9 — Fundamento
 - 10 — A confusão entre produtos como forma de concorrência desleal
 - 11 — Pressupostos para a caracterização
- III — A IMITAÇÃO DE MARCA OU DE SEU OBJETO (OU COMPONENTE) COMO FORMA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL
 - 12 — Ações que se encartam na figura da confusão: violações do aviamento subjetivo e do aviamento objetivo
 - 13 — Ações que ferem o aviamento subjetivo: a imitação de marca ou de seu objeto (ou componente)
 - 14 — A posição da matéria na jurisprudência
 - 15 — Tutela dos direitos do lesado
 - 16 — Remédios admitidos

I — AS CRIAÇÕES INTELECTUAIS NA ATIVIDADE EMPRESARIAL

1 — A inserção de criações intelectuais estéticas na atividade empresarial

Um dos fenômenos mais significativos no mundo empresarial de nossos dias é o da utilização maciça de criações intelectuais estéticas em produtos industriais, como resultado de uma política de atração do consumidor pelo belo que, engastada e lapidada no desabrochar da atividade artesanal, vem assumindo, nos tempos modernos, formas e modelos atraentes e convidativos, de sorte a sensibilizar o público ao primeiro contacto, arrebatando-lhe a preferência.

Insito ora na programação normal de qualquer empresa, o esmero quanto ao aspecto visual do produto ganhou foros de prioridade nos tempos presentes, em que a tese do convencimento pela arte tem atingido o acume de sua potencialidade, à medida que a técnica avança por veredas as mais inusitadas.

Integrado ao binômio arte-empresa, pôde, com o desenvolvimento da publicidade — que conferiu às atividades negociais a tônica atual (conforme anotamos em nosso **Direito de Autor na Obra Publicitária**. SP, RT, 1981, p. 18) — alcançar o reconhecimento geral de sua eficiência, fazendo com que o mundo dos negócios viesse a ser povoado de formas múltiplas e variadas, dotadas de plasticidade e excitabilidade.

Assiste-se, com isso, em toda parte, a um vistoso, alegre e convidativo desfilar de figuras, desenhos, traços e linhas carregadas de vigor, de expressão e de cores, que projetam, pelos veículos normais de comunicação, imagens sedutoras de produtos (ou de empresas) junto ao público em geral, aguçando-lhe, direta ou subliminarmente, a cupidez.

Passando, quase sempre, a identificar o produto — ou a com ele confundir-se — dentro do multifário universo de produtos disponíveis, essa forma estética vem contribuindo decisivamente na captação e na manutenção da clientela para a empresa produtora, transformando-se em ricos e inesgotáveis mananciais de recursos certos e contínuos.

Respondendo a exigências da economia moderna — ditadas, principalmente, pelo acirramento da concorrência e pela necessidade crescente de recursos próprios para a existência e o desenvolvimento do empreendimento —, vem constituindo-se em fator decisivo na expansão das grandes empresas (ob. cit., p. 34).

Tendo alcançado maior ênfase a partir da denominada “revolução etária” — que, desde a década de sessenta, tem ocasionado profundas mutações aos costumes e aos hábitos sociais, com reflexos diretos no comportamento pessoal e social e na própria concepção de mercado (com a introdução de linhas jovens no vestuário) —, vem-se estampando em roupas e em com-

plementos e inserindo-se em modelos leves, insinuantes, ousados e de acentuado colorido, dentro das diferentes e arrojadas linhas a que, no comum, se designa "new look" ou "new wave".

2 — Conseqüências no mundo jurídico: a tríplice esfera de proteção dessas criações

No plano jurídico, constituindo-se em realizações estéticas, essas criações — que acabam identificando o próprio produto ao integrar-se à sua imagem externa — acrescentam-lhe valores novos e indissociáveis à estrutura, inflando a respectiva expressão econômica, e recebendo a necessária proteção para a salvaguarda dos interesses de seus titulares.

Essa proteção perfaz-se por meio de mecanismos destinados a garantir ao titular o pleno aproveitamento econômico de sua criação e a evitar que terceiros possam, sem título jurídico adequado, ingressar na correspondente circulação, dela retirando proveitos.

Essas fórmulas estão consagradas doutrinária e legislativamente em todos os países civilizados, compondo dois campos de ação do direito, o do direito de autor e o do direito de propriedade industrial, ramificações dos denominados "direitos intelectuais", destinados a resguardar as obras do engenho humano.

O primeiro visa a amparar a criação estética (aquela em que a atuação do intelecto converge para a sensibilização ou o conhecimento), enquanto o segundo a de cunho utilitário (ou seja, destinada à consecução de utilidade material direta) (ob. cit., pp. 31 e ss., esp. p. 34).

Separados conceitualmente face ao prisma do interesse predominante — a) do autor, basicamente quanto à titularidade e à utilização da obra (direito de autor), ou b) da coletividade, quanto à disponibilidade da utilidade ou da técnica resultante (direito de propriedade industrial, inobstante o amparo ao criador) — encontram esses direitos, em sua positivação, como divisor de águas, a exigência (direito de propriedade industrial), ou não (direito de autor), do registro da obra como condicionante da proteção legal ao titular (ob. cit., pp. 36 e 37).

Defluem, da existência do bem, diferentes e múltiplos direitos, de cunho moral ou patrimonial, relacionados ao liame pessoal do criador à obra (direito de paternidade; de integridade da obra; direito de nomeação e outros), ou à sua exploração econômica (direitos de representação e de reprodução da obra, donde o autor retira os respectivos proventos).

Na circulação jurídica dessas criações, a tônica da regulamentação repousa na premissa fundamental de que qualquer utilização pública da obra depende da autorização expressa do titular, traduzindo-se nos diversos modos de comunicação da obra e operando-se por via dos diferentes

contratos possíveis. (V. a respeito, nosso **Direito de Autor na Obra Feita sob Encomenda**. SP, RT, 1977, pp. 27 e ss.).

A resposta do ordenamento jurídico às violações a esses direitos advém por meio de rígido sancionamento, espelhado em elenco diversificado de medidas punitivas e ressarcitivas, que se espraiam pelos campos administrativo, civil e penal.

Mas, inobstante as diferenças conceituais e dinâmicas entre os esquemas em causa, podem eles, em concreto, conjugar-se na proteção a determinada criação que, estética e dotada de autonomia, venha também a integrar-se a produto industrial (ou comercial).

Com efeito, como podem as obras estéticas, sem perder seu caráter próprio, servir às finalidades expostas, acabam, em conseqüência, por merecer dupla acolhida no plano dos direitos intelectuais, quando registrada no do direito industrial. (V. **Direito de Autor na Obra Publicitária**, pp. 34 a 36; FRANCO BENUSSI. *La Tutela del Disegno Industriale*. Milano, Giuffrè 1975, pp. 26 e ss.; MARIO FABIANI. *Modeli e Disegni Industriali*. Padova, Cedam, 1975, pp. 18 e ss. e 30 e ss.; GIUSEPPE G. AULETTA e VITO MANGINI. *Marchio — Diritto d'Autore sulla Opera dell'Ingegno*. Bologna, Zanichelli, 1977, pp. 2 e ss. e 144 e ss.; MAURIZIO AMMENDOLA. *Invenzioni, Marchio, Opera dell'Ingegno*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 45 e ss. e 97 e ss.; GIANNANTONIO GUGLIELMETTI: *Il Marchio — Oggetto e Contenuto*. Milano, Giuffrè, 1955, pp. 5 e ss.).

Com isso se realiza a integração do bem correspondente aos dois regimes, ampliando-se o respectivo espectro protetivo, o que vem, na prática, com desenhos e figuras estéticas, acontecendo com freqüência, quando estampados em produtos industriais e devidamente registrados.

Não se limita a isso, no entanto, a extensão do manto protetor dos direitos a essas criações, pois ainda o direito de propriedade industrial abre-lhes espaço, quando não estejam registrados em seu organismo de controle, dentro do campo especial da teoria da concorrência desleal, também com amplo sancionamento pelas violações cometidas.

3 — A situação da marca e de seu objeto (ou componente) no campo das criações protegíveis

De fato, como essas criações, quando no mundo empresarial, tendem à constituição e à manutenção de clientela — valores esses suscetíveis de resguardo pelo direito —, o ordenamento jurídico confere novos mecanismos de prevenção, de preservação e de ressarcimento ao titular dos direitos, quando violados, por concorrentes, dentro da multifária gama de criações intelectuais com que o empresário se lança — e a seus produtos (ou estabelecimentos) — no exercício de sua atividade, para assegurar-lhe o necessário respeito e a fruição pacífica.

Ora, dos diferentes meios de que se pode valer o empresário para fazer-se conhecer e a seu produto (ou estabelecimento) perante o público em geral, destacam-se, principalmente, o nome comercial (quanto à pessoa), a marca, expressão ou sinal indicativo (quanto ao produto) e a insígnia (quanto ao estabelecimento).

Desses elementos, interessam-nos a marca e seus componentes, aquela definida por JOAO DA GAMA CERQUEIRA como

“todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-las e diferenciá-las de outras idênticas ou semelhantes de origem diversa” (**Tratado da Propriedade Industrial**. 2ª ed., SP, RT, 1982, v. 2, pp. 773 e 774).

Serve a marca para individualizar o produto, representando, no dizer de MARIO ROTONDI,

“contrassegno grafico impresso od applicato ai prodotti, al fine di distinguerli da tutti gli altri prodotti simili esistenti in commercio e provenienti da altre aziende” (**Diritto Industriale**. Padova, Cedam, 1965, p. 107).

Mas constitui também, com o respectivo objeto (o sinal, a palavra, o desenho, etc.), elemento de distinção no mundo empresarial e tendente à formação e à conservação de clientela, pois, conforme escreve PAUL ROUBIER:

“concourent à la conservation de la clientèle: celle-ci se fixe sur certains signes qui lui servent de ralliement, et lui permettent de reconnaître les produits ou les établissements, qu'elle a appréciés” (**Le Droit de la Propriété Industrielle**. Paris, Sirey, 1952, p. 461).

Como tal, são bens dotados de expressão econômica, que se integram ao patrimônio do titular, a quem compete desfrutá-los e defendê-los contra terceiros — como anota ZAVALA RODRIGUEZ (**Publicidad Comercial su Régimen Legal**. Buenos Aires, Depalma, 1947, p. 440) — incluindo-se como de concorrência desleal a sua imitação, reprodução ou usurpação (p. 441) (v. tb. MARIO GHIRON. **Corso di Diritto Industriale**. Roma, 1935, p. 88; AGOSTINHO RAMELA. **Tratado della Proprietà Industriale**. Milano, 1927, p. 506, dentre outros).

Podem ingressar, como objeto de marca, nomes, palavras, emblemas, figuras, desenhos e outros sinais distintivos — portanto, algumas criações também estéticas, que são definidas, juridicamente, como bens intelectuais ou imateriais, segundo TULLIO ASCARELLI (**Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales**. Trad. Barcelona, Bosch, 1970, p. 319) — observadas as condições legais (em nosso País, previstas na Lei nº 5.772, de 21-12-71; arts. 64 e segs.) e amparadas por expresse nos citados campos do direito.

Vale dizer: a esteticidade do objeto assegura-lhe proteção, quando obtido o registro marcário e mantida a sua autonomia no produto final em que aplicado, nos dois citados campos do direito, inclusive, quando for o caso, no da concorrência desleal, em condições que adiante serão examinadas.

A regra é a da criação e da utilização do bem imaterial pelo próprio interessado, quando empresário, que assim assume a iniciativa da exploração e os riscos da atividade que com a sua obra encetar, podendo, no entanto, por diferentes modos de associação ou de obtenção de direitos, conseguir de terceiros a autorização para a exploração econômica.

4 — Princípios e regras que regem a matéria no âmbito concorrencial: a livre concorrência e seus limites

Perfaz-se essa utilização dentro dos princípios e das regras que regem a atividade empresarial, no fundo inspirada por ditames morais, que procuram conduzir o seu exercício por um caminho reto, evitando conflitos ou invasões da esfera alheia, sob o império maior da livre concorrência hoje mandamento constitucional básico da ordem econômica.

Dentro desse princípio e conforme acentuamos alhures (*Revista de Informação Legislativa*, 76/259), cada pessoa ou empresa pode instalar-se e desenvolver suas atividades negociais dentro de ampla liberdade, para a formação, a manutenção e a expansão de sua clientela (nesse sentido ASCARELLI: ob. cit., p. 158; ROUBIER: ob. cit., p. 477; ROTONDI: ob. cit., p. 461; e ZAVALA RODRIGUEZ: ob. cit., p. 377, dentre inúmeros outros escritores).

Aceita-se que cada qual se esforce para atrair clientela, ou para conservá-la, ou mesmo, aumentá-la, de acordo com as suas necessidades ou conveniências, mas dentro dos meios normais de sua atividade (GHIRON: ob. cit., pp. 16 e 30; RAMELLA: ob. cit., p. 304; ZAVALA RODRIGUEZ: ob. cit., p. 377) e com o seu próprio engenho e labor.

Nesse sentido, ao influxo das necessidades gerais e das próprias, as empresas acham-se autorizadas a valer-se de todos os meios possíveis para a expansão de seus mercados, observadas as exigências legais cabíveis para a defesa dos interesses em jogo.

De fato, não é ilimitada a potencialidade de iniciativa, eis que a atividade empresarial se deve manifestar à luz de preceitos de moral, que a governam, para a sua perfeita higidez.

Com efeito, domina o mundo negocial o princípio da honestidade, pressuposto necessário ao regime da livre concorrência, ao qual se associa o da lealdade (ou correteza profissional), voltado especialmente para o respeito e a defesa da concorrência, como pilastras mestras na matéria (v. PASTERIS. *La Correttezza nella Disciplina della Concorrenza Sleale*. Milano, Giuffrè, 1962; ASCARELLI: ob. cit., pp. 199 e ss.; ROTONDI: ob. cit., p. 466

e ss. e 500; REMO FRANCESCHELLI: Sulla concorrenza sleale. **Studi Reuniti**. Milano, Giuffrè, 1959, pp. 383 e ss., LUIGI SORDELLI. **Problemi Giuridici della Pubblicità Commerciale**. Milano, Giuffrè, 1968, pp. 139 e 203 e ss. e **La Concorrenza Sleale**. Milano, Giuffrè, 1955, pp. 64 e ss. e 70 e ss.; CARLO SANTOGATE: **Concorrenza Sleale e Interessi Protetti**, Napoli, Jovene, pp. 2 e ss.; TITO RAVA: **Diritto Industriale**. Torino, Torinese, 1973, pp. 329 e ss.; WALDEMAR FERREIRA: **Instituições de Direito Comercial**, S. Paulo, Max Limonad, 1956, nº 2, p. 333; e HERMANO DURVAL: **Concorrência Desleal**. S. Paulo, Saraiva, 1976, pp. 29 e ss., dentre inúmeros outros autores).

II — O DESVIO DE CONDUTA NA ATIVIDADE EMPRESARIAL: A TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL E A CONFUSÃO ENTRE PRODUTOS

5 — A construção da teoria da concorrência desleal

Mas a aceleração da concorrência, a estandardização dos produtos, a ânsia por novos mercados e, em especial, a atuação emulatória de certos empresários — ou mesmo parasitária — foram fazendo surgir determinadas ações, de cunho direto, que invadiam a esfera de direitos da concorrência.

Dá a construção da teoria jurídica da concorrência **desleal**, assentada sobre os pressupostos referidos, na Inglaterra, com o “*Merchandise Marks Act*”, de 1877 — dando cunho de direito positivo aos mandamentos expostos —, a qual se estendeu depois a outros países.

Baseia-se essa teoria na necessidade de proteção dos direitos dos concorrentes, que uma ação contrária à moral ou à lei possa ferir.

De fato, conforme acentua LUIGI DI FRANCO:

“Il concetto giuridico di concorrenza sleale é per presupposto il fatto economico della concorrenza e più precisamente della libera concorrenza, della quale costituise una deviazione turbatrice del senso morale che deve precedere ai rapporti dell'industria e del commercio, e la cui inosservanza assurge a fonte di illecito” (**Proprietà Industriale, Letteraria ed Artistica**. Milano, SEL, 1928, p. 435).

Com isso, distinguem-se os atos de concorrência em leais e desleais — e por isso ilícitos — “con lo que” — escreve ASCARELLI:

“se quieren precisamente sancionar determinados actos de concurrencia y sancionarlos no porque sean actos de concurrencia, sino porque son “desleales”, porque violan, puede decirse, las “reglas del juego” y precisamente en interés del funcionamiento de éste” (ob. cit., p. 161).

Com efeito, determinadas ações, quando incorretas, imorais, ou contrárias às normas que imperam no comércio, podem refletir-se negativamente na esfera da concorrência, turbando-lhe seus direitos.

Podem surgir em atividades procedimentos utilizados nos negócios, resultando em prejuízos morais ou patrimoniais a outros comerciantes, ou industriais, ou mesmo, aos consumidores.

Configuram abuso aos costumes do comércio ou da indústria, ou seja, forma especial de abuso de direito, a que CARVALHO DE MENDONÇA chama de "abuso de direito de livre concorrência" fundado em JOSSEERAND (*De l'Esprit des Droits*, nº 172) (*Tratado de Direito Comercial Brasileiro*. Rio, Freitas Bastos, 1955, vol. I, p. 308). Nesse sentido, é, aliás, a doutrina (v. POUILLET. *Traité des Marques de Fabrique*, p. 8), e a jurisprudência do direito comparado (v. Acórdão da Corte de Donai, França, em 2-10-62, in *Ann. Prop. Ind.*, 1964/58; Corte de Lyon, em 2-10-57, mesmo repertório, 1958/24).

Ora, a lei não pode permitir a prosperação de tais práticas; daí por que, em todo o mundo, têm sido editadas normas para a repressão da concorrência desleal, envolvendo ações que obnubilam o processo normal de desenvolvimento dos negócios, ou resumidamente, como quer ROUBIER, atos

"tendent à troubler le processus normal de la formation de la clientèle" (ob. cit., p. 491).

6 — Definição de seus contornos

A doutrina tem considerado como de concorrência desleal, nas palavras de ZAVALA RODRIGUEZ:

"todo procedimiento de un concurrente dirigido a sustraer, en provecho propio, la clientela ajena sin empeñar la propia fuerza económica para contraponerla a la de su rival" (ob. cit., p. 379).

Nesse sentido, PIERRE e FRANÇOIS GREFFE definem os contornos da figura salientando:

"Il y a concurrence déloyale dès lors qu'un commerçant commet, dans l'exercice et au bénéfice de son commerce, à l'encontre d'un autre commerçant, une activité similaire, un acte ou une faute susceptible de porter préjudice à ce dernier et cela dans le but de détourner sa clientèle" (*La Publicité et la Loi*. Paris, Litec, 1977, p. 113), aliás na linha tradicional (v. EDOARDO BOSIO: *Trattato dei Marchi e Segni Distintivi di Fabbrica, della Contraffazione e della Concorrenza Sleale*. Torino, 1904, p. 566).

Essas práticas — que se inserem sob a epígrafe de "concorrência desleal" — recebem, no entanto, denominações diversas na doutrina, cha-

mando-as alguns autores de "concorrência ilícita" (BOZZINI: *La Concorrenza Illecita*, Milano, 1904; e PATRIARCA: *Concetto Fondamentale della Concorrenza Illecita*, Torino, 1915), enquanto outros reservam essa designação para as violações exurgidas no curso de um contrato e deixam a expressão "concorrência desleal" para a violação extracontratual. Prevalence, no entanto, a sinonímia: DI FRANCO: ob. cit., p. 470; RAMELLA: ob. cit., p. 320; GHIRON: ob. cit., p. 50; ROTONDI: ob. cit., p. 474; ZAVALA RODRIGUEZ: ob. cit., p. 379).

No conceito de "concorrência desleal" podem ingressar inúmeras práticas — que se perdem ao infinito, em face da inesgotável gama de ações e de procedimentos que a imaginação humana engendra (cf. RODRIGUEZ: ob. cit., pp. 390 e segs.; ROTONDI: ob. cit., pp. 488 e segs.; PIERRE e FRANÇOIS GREFFE: ob. cit., p. 113) — muitas delas já bem delineadas na doutrina, como na jurisprudência, em termos de tipificação.

Com efeito, muitas ações, destacadas na casuística da matéria, vêm sendo estratificadas em normas, como caracterizadoras de concorrência desleal, em virtude do grau de maturidade alcançado a respeito na experiência jurídica.

Para efeito de sistematização do assunto, a doutrina tem, em um esforço de classificação, proposto, ao longo dos tempos, a reunião dessas práticas em esquemas distintivos e sob ângulos diferentes, como DI FRANCO (ob. cit., p. 444); RAMELLA (ob. e loc. cit.); GHIRON (ob. cit., v. I, apenso I, com extensa e minuciosa enumeração), e POUILLET (ob. cit.) (v. RODRIGUEZ: ob. cit., pp. 504 e segs.; dentre inúmeros outros autores).

Alguns escritores chegam a longas enumerações, outros preferem cingir-se à clássica divisão em atos contratuais e extracontratuais, sem, no entanto, exaurir-se o seu elenco que, realmente, dado o seu caráter multifário, não comporta esquemas rígidos de classificação.

Dai por que as legislações se têm absterido de definir concorrência desleal, enunciando, apenas, fórmulas gerais, em convenções, códigos ou leis especiais, mas tipificando, de outro lado, para efeito penal — em virtude do rigor necessário nesse campo —, as ações já classicamente admitidas como tal.

Assim, no caso concreto, é que se verificará a existência, ou não, de concorrência desleal, ante a situação discutida (v. PIERRE GREFFE: *Protection des Dessins et des Modèles*, Paris, Sirey, 1961, p. 100), valendo-se o intérprete, principalmente, dos subsídios doutrinários e jurisprudenciais, na qualificação de suas figuras.

7 — Pressupostos para a sua caracterização

Nesse sentido é que, na delimitação do campo de incidência da concorrência desleal, são fixados certos pressupostos — conforme assinalamos

no texto citado — por doutrina e jurisprudência, para a identificação de sua existência em concreto (ASCARELLI: ob. cit., pp. 160 e segs.; ROTONDI: ob. cit., pp. 482 e segs.; ROUBIER: ob. cit., pp. 482 e segs.; RODRIGUEZ: ob. cit., pp. 381 e segs.).

São os seguintes os requisitos assentados na doutrina universal:

a) Desnecessidade de dolo ou fraude, bastando a culpa do agente

O princípio, que se mostra coerente com a teoria geral da responsabilidade civil (de que alguns autores consideram modalidade especial a concorrência desleal, como ASCARELLI: ob. cit., p. 160) é admitido universalmente (v. ROUBIER: ob. cit., p. 500; DI FRANCO: ob. cit., pp. 451 e 452; RODRIGUEZ: ob. cit., p. 381).

Assim tem decidido a jurisprudência do direito comparado, como na França (Corte de Cassação, em 27-2-51, in *Ann. Prop. Ind.*, 1851/30; idem. 11-6-56, no mesmo repertório, 1956/161) e na Itália (Cassação, 9-2-1934: *Foro Ital.*, 1934, nº 50; Cassação, 7-5-63: *Arch. Resp. Civ.*, 1964/181; e 14-3-38, *Foro It.*, 1938/956).

b) Desnecessidade de verificação de dano em concreto

Não se exige a concretização de dano: basta a possibilidade ou o perigo de sua superveniência.

Também aqui existe concordância na doutrina universal (ASCARELLI: ob. cit., p. 164; ROTONDI: ob. cit., p. 482; ROUBIER: ob. cit., p. 507). Nesse passo, aliás, rompe-se, com a teoria tradicional, em que se demanda a existência de dano.

O princípio foi posto pela jurisprudência, na França, estendendo-se depois a outros sistemas. Contenta-se com o perigo de dano (v. os GREFFE: ob. cit., p. 114). Nesse sentido, têm decidido os tribunais europeus, considerando suficiente a demonstração do risco de dano (como o Trib. Com. de Paris, em 25-7-68).

Objetiva a ação, *in casu*, a cessação dos atos de concorrência definidos como repreensíveis.

c) Necessidade de existência de colisão de interesses, consubstanciada na identidade de negócio e no posicionamento em um mesmo âmbito territorial

Para que haja o implemento da concorrência desleal, mister se faz que existam campos colidentes de interesses. Vale dizer: que os atos ou procedimentos repreensíveis sejam praticados em função de concorrente, da mesma atividade negocial, e em um mesmo âmbito territorial.

Assim, a diversidade de negócios ou de bases de atuação elide a configuração da concorrência desleal.

Também aqui têm a doutrina e a jurisprudência se mostrado concordes (ROUBIER: ob. cit., p. 498; ROTONDI: ob. cit., p. 480; ASCARELLI: ob. cit., p. 181; RODRIGUEZ: ob. cit., pp. 394 e 395).

d) Necessidade de existência de clientela, mesmo em potencial, que se quer, indevidamente, captar

Exige-se, ainda, para a caracterização de concorrência desleal, a existência de clientela, mesmo em potencial aliás, objetivo precípuo visado, no todo ou em parte, pelo agente.

Todo o direcionamento das ações, nesse campo, se volta para a clientela. É a disputa por sua captação que qualifica, pois, o ato como de concorrência desleal, quando por meios abusivos buscada.

Essa é a doutrina universal (ASCARELLI: ob. cit., pp. 175 e 200; RODRIGUEZ: ob. cit., p. 394; ROTONDI: ob. cit., p. 503; ROUBIER: ob. cit., p. 502; SORDELLI: *Problemi*, cit., pp. 138 e segs.).

e) Ato ou procedimento suscetível de repreensão

O ato ou procedimento de concorrência deve destacar-se das práticas usuais dos negócios. Há que ser qualificado por ausência ou desrespeito a preceitos de moral ou de direito, em função dos pressupostos enunciados.

Cumprir que se caracterize a deslealdade; que se trate de ato repreensível; que constitua abuso, na justificativa mesma da própria existência da teoria da concorrência desleal.

Doutrina e jurisprudência têm assentado esse pressuposto, de forma pacífica (ASCARELLI: ob. cit., p. 208; ROUBIER: ob. cit., p. 491; ROTONDI: ob. cit., p. 474; os GREFFE: ob. cit., p. 113).

8 — Regime legislativo

A recepção da teoria da concorrência desleal nas legislações tem, também, como frisamos, obedecido a orientações diversas.

Assim, alguns países têm normas especiais sobre a matéria, como a França, a Alemanha, a Áustria, a Itália, o Brasil; outros se apóiam em normas gerais de códigos, para efeito de reparação de dano (*coexistindo também essas regras com normas penais, como na França e no Brasil*). (V. a respeito DI FRANCO: ob. cit., pp. 444 e segs.; ASCARELLI: ob. cit., pp. 28 e 158 e segs.; ROTONDI: ob. cit., p. 482; AULETA e MANGINI: ob. cit., pp. 13 e segs.; ALAIN CASALONGA: *Traité Technique et Pratique des Brevets d'Invention*. Paris, Librairie Générale, 1949, pp. 5 e segs.; ROGER

DE FOURÉS: **Le Droit et la Publicité**. Paris, J. Delmas, 1968, pp. 48 e segs.; os GREFFE: ob. cit., pp. 113 e segs.; SORDELLI: **Problemi**, cit., pp. 135 e segs.; GHIDINI: ob. cit., pp. 81 e segs.; FABIANI: ob. cit., pp. 2 e segs.; BENUSSI: ob. cit., pp. 33 e segs.; MAURIZIO FUSI: **La Comunicazione Pubblicitaria nei suoi Aspetti Giuridici**. Milano, Giuffrè, 1970, pp. 37 e segs. ZAVALA RODRIGUEZ: ob. cit., pp. 337 e segs.; ENZO ROPPO: Una política del diritto per la pubblicità commerciale, in **Rivista del Diritto Commerciale**, 1974, LXXII, pp. 300, 308, 310, 311 e ss. em colaboração com BESSONE e ALPA; LUIGI MOSCO: **La Concorrenza Sleale**. Napoli, Jovene, 1956, pp. 5 e segs., e EMMANUELLE SELLA: **La Concorrenza Sleale**. Torino, Bocca, 1915 pp. 10 e segs.).

A nível internacional, foi constituída a "União de Paris" para a proteção da propriedade industrial (cujo inicial é de 23-3-1953), na qual foi definida a concorrência desleal (art. 10). Também em acordos plurinacionais têm sido incluídas normas inibidoras dessas práticas, como no Tratado de Roma (do "Mercado Comum Europeu"), em que foram conceituadas (art. 85), e no da CECA (art. 65).

No direito brasileiro, devem, de início, ser acentuados os princípios fixados na Constituição federal para a ordem econômica, dentre os quais avultam os de a) harmonia entre as categorias de produção e b) a repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado este pelo domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário de lucros (art. 160, IV e V).

Na regulamentação jurídica da matéria, encontram-se normas no Código Penal (que prevê o crime de concorrência desleal), no Código da Propriedade Industrial (em que, ao lado do referido delito, inserem-se outros, inclusive com a atividade publicitária) e na lei denominada "antitruste" (Lei nº 4.137, de 10-9-62, em que se capitula, dentre outras figuras, a concorrência desleal por meio de exigência de exclusividade para publicidade, art. 2º, V, letra a).

No Código Penal, foi definido o delito de concorrência desleal (art. 196 e § 1º), em cujo conceito se incluem práticas consistentes em: denigração do concorrente (publicidade difamatória ou divulgação de falsa informação sobre o concorrente); desvio de clientela; confusão entre estabelecimentos ou produtos; propaganda com falsa atribuição de mérito especialmente reconhecido (propaganda em que se insere prêmio ou distinção não obtidos); violação de segredo (com abuso de confiança), conforme a sistemática estabelecida pelo Dec.-Lei nº 7.903, de 27-8-45 (art. 178). (V. NELSON HUNGRIA: **Comentários ao Código Penal**. Rio, Forense, 1958, vol. VII, pp. 380 e segs. MAGALHÃES NORONHA: "Concorrência desleal", Verbete in **Enciclopédia Saraiva do Direito**, v. 17, pp. 214 e segs.; JOÃO DA GAMA CERQUEIRA: **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio, Forense, 1946, v. II, tomo I, pp. 325 e segs. e v. II, pp. 24 e segs).

Ressalva-se ao prejudicado o direito de ressarcimento por prejuízos causados em virtude de atos não capitulados, mas que caracterizem concor-

rência desleal e que firam a reputação ou os negócios alheios, ou criem confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais, ou entre produtos e artigos postos no comércio (Decreto-Lei nº 7.903/45: art. 178, parágrafo único e Código Civil, art. 159). (V. também sobre a matéria, no direito brasileiro, CARVALHO DE MENDONÇA: ob. cit., v. V, pp. 235 e segs.; WALDEMAR FERREIRA: ob. cit., pp. 145 e segs. e 337 e segs.; JOÃO DA GAMA CERQUEIRA: **Privilégio de Invenção e Marcas de Fábrica e de Comércio**. São Paulo, Livraria Acadêmica, 1931, pp. 9 e segs.; HERMANO DUVAL: ob. cit., pp. 389 e segs. e JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES: **Crimes contra a Propriedade Industrial**. São Paulo, RT, 1980, pp. 2 e segs.).

9 — Fundamento

Diferentes teorias têm tentado definir a natureza do direito protegido no âmbito da concorrência desleal, podendo, no entanto, divisar-se duas posições básicas na matéria: a teoria do direito de propriedade e a do direito da personalidade, a primeira defendida, dentre outros, por VIVANTE e RODRIGUEZ (ob. cit., p. 309), e a segunda, por GHIRON (ob. cit., p. 330), DI FRANCO (ob. cit., p. 462) e ASCARELLI (ob. cit., pp. 192 e 193).

Situamo-nos dentre os subjetivistas, face à posição que temos com respeito aos direitos da personalidade, perfeitamente admissíveis para pessoas jurídicas (v. a respeito os nossos artigos: Os direitos da personalidade em face do projeto de Código Civil, in *Justitia*, n. 99, pp. 163 e segs. e Concorrência desleal na publicidade: a denigração do concorrente, in *Diário Legislativo 10 B*, n. 845, de 27-5-80, p. 790), como, *verbi gratia*, os direitos ao nome, à honra, às suas criações e a outros compatíveis.

Verdade é que, em suas exteriorizações, essas ações podem alcançar bens materiais, sem afastar-se do caráter exposto, não obstante as discussões doutrinárias ainda existentes a propósito.

Mas, em última análise, o fulcro desse direito se acha na proteção devida a criações intelectuais humanas, pelo respeito à pessoa do criador, embora os reflexos patrimoniais lhe emprestem conotações especiais, que levaram a doutrina a reconhecer, nesse campo, a categoria especial denominada “direitos intelectuais” (v. o nosso **Direito de Autor na Obra Feita sob Encomenda**, cit., pp. 14 e segs.).

10 — A confusão entre produtos como forma de concorrência desleal

Das diferentes ações detectadas pela experiência jurídica e qualificadas como de concorrência desleal, uma tem os seus contornos bem definidos, ou seja, a da **confusão** entre produtos e graças também ao intenso labor jurisprudencial e doutrinário (que desenvolvemos no citado trabalho).

Caracteriza-se a confusão, em uma análise global, por meio de práticas tendentes a captar, ilicitamente, clientela alheia, aproveitando-se alguém

da imagem de concorrente (seja de seu estabelecimento, seja de seu produto, seja de seu nome ou de seu sinal distintivo). Diferentes ações podem, pois, ingressar nesse conceito.

Conforme acentua ASCARELLI,

“La primera categoría de actos de concurrencia desleal, que podemos definir, por tanto, como la de los actos de confusión (talvez la primera cuya atención se impuso y cuyos confines se hallan ciertamente mejor delimitados) . . .” são os atos de concorrência, cujas modalidades “violan el interés a la diferenciación entre los concurrentes”, ou “actos que conciernen a la desviación de la clientela de un concurrente determinado” (ob. cit., p. 203).

E, adiante, junta:

“Son estos los actos idóneos (y también bajo este aspecto nos encontramos con aquella noción de idoneidad que podrá ser constatada, en el caso concreto, recurriendo a máximas de experiencia) para crear una confusión con los productos, la empresa, los locales y, más generalmente, la actividad de otro empresario, incluso de una interdependencia, de una confusión entre los correspondientes signos distintivos” (pp. 203 e 204).

Partindo da esfera jurídica violada, ROTONDI distingue, por sua vez, duas categorias de atos de concorrência desleal, a saber:

“atti che ‘esercitano’ la “loro influenza direttamente nell’azienda e sul suo avviamento operando cioè sulla **sfera interna** dell’azienda, ed atti che, senza esercitare la loro influenza direttamente sulla organizzazione aziendale, operino nella **sfera esterna** dell’azienda e cioè su quella che é, verremmo dire, la proiezione esterna dell’avviamento dell’azienda o la clientela, attuale o potenziale” (ob. cit., p. 491), incluindo dentre os da segunda, que visam à clientela — os “atti diretti a creare confusione tra commercianti, aziende, stabilimenti o prodotti” (p. 503) (grifos nossos).

São os atos destinados a desviar a clientela do concorrente, que se podem perpetrar, de um lado, por meio de práticas “che ledono l’avviamento **soggettivo** dell’azienda (confusione fra commercianti o fra prodotti) e, de outro, “che ledono l’avviamento **oggettivo** (confusione fra stabilimenti, tra prodotti)” (grifos nossos).

11 — Pressupostos para a sua caracterização

Os pressupostos para a caracterização da confusão são — como também já anotamos — os seguintes:

a) Anterioridade do produto concorrente

Com efeito, a ação tendente a provocar confusão deve centrar-se sobre produto preexistente, com o qual objective a assemelhação, para indução do

público à sua procura, pelo aproveitamento indevido, seja da imagem, do nome ou de elementos distintivos do produto (ou negócio).

b) Existência de imitação

Deve o agente apropriar-se de caracteres significativos ou distintivos do concorrente, ou dele aproximar-se, sejam de cunho interno (a utilização do nome, marca ou sinal, comercial), ou externo (ex.: a apresentação do estabelecimento).

Cumpra, pois, que o expediente repreensível seja hábil para estabelecer confusão entre os produtos. Deve constituir, como assinala ROTONDI, "mezzo idoneo a determinare confusione" (ob. cit., p. 498).

c) Suscetibilidade de estabelecer-se confusão

Cumpra, por fim, exista suscetibilidade de estabelecer-se confusão entre os produtos ou estabelecimentos.

Exige-se que a ação ou expediente, ou o seu resultado, sejam idôneos para a desorientação dos consumidores. Deve tratar-se, pois, de ação (procedimento ou forma) que faça com que o produto (ou o estabelecimento) se mostre ao consumidor médio como se fora o do concorrente.

A confundibilidade é requerida, de modo unânime, pela doutrina universal (FUSI: **La Comunicazione**, cit., p. 78). Trata-se de condição necessária para a ação de concorrência (ROTONDI: ob. cit., pp. 454 e 455; ASCARELLI: ob. cit., pp. 187, 387; SORDELLI: **Concorrenza**, p. 90, e **Problemi**, pp. 144 e segs.; e os GREFFE: ob. cit., p. 120).

Assim tem decidido, no direito comparado, a jurisprudência, e de modo tranqüilo, como na França (Dunkerque: 3-6-1957, "D." 1957/138; Limoges: 13-7-61. D. 1963/322; Paris: 17-2-71, **Ann. Prop. Ind.**, 1971/208; Paris: 8-10-56, **Ann. Prop. Ind.**, 1958/59) e na Itália (Cassação: 4-4-70, **Giur. Ital.**, 1970, I, 1-11-75; 3-10-68; **Foro It.**, 1968, n° 3.073; 24-4-39; **Foro It.**, 1939, I/807; 12-4-37, **Foro It.**, 1937, I/656, dentre inúmeras outras decisões).

III — A IMITAÇÃO DE MARCA OU DE SEU OBJETO (OU COMPONENTE) COMO FORMA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

12 — Ações que se encartam na figura da confusão: violações do aviamento subjetivo e do aviamento objetivo

Examinando as ações que se podem encartar na figura da confusão, acentua ROTONDI quanto à **lesão do aviamento subjetivo**, que, basicamente,

"rientra tra queste l'adozione nell'esercizio dell'attività concorrente e nella presentazione dei prodotti, di un nome iguale o si-

mile a quello del concorrente, di emblemi personali confondibili, ecc." (ob. cit., p. 504).

Outrossim, com referência à **lesão do aviamento objetivo**, salienta que

"può essere realizzata attraverso false indicazioni di provenienza, attraverso la imitazione di segni distintivi, anche non regolarmente depositati come marchi"...; "attraverso la imitazione della insegna o della presentazione esterna del prodotto"...; "attraverso la riproduzione o imitazione di listini, attraverso la "réclame" ingannevole, e soprattutto attraverso la identità o somiglianza delle ditte" (ob. cit., pp. 504 e 505).

Na análise da respectiva casuística e especificando ações que ingresam nesse conceito, acentua ASCARELLI que:

"Acto de concurrencia desleal por ser idoneo a crear confusión será, así, no solo el uso de nombres, siglas, etiquetas, signos y cualquier otro elemento, que sirva para identificar el producto y que provoque una confusión entre productos o actividades, sino el recurso a palabras, slogans o dibujos publicitarios... cuya identidad o semejanza se traduzca en una posibilidad de confusión de productos o actividades..."

E adiante:

"Acto de concurrencia desleal será una disposición de escaparates, una presentación de locales y una presentación de recipientes de productos, de tal naturaleza que puedan engendrar confusión", com base na jurisprudência (Torino, 25-4-1919; **Riv. Dir. Comm.**, 1919, II/572; Milano, 18-1-51, **Riv. Dir. Ind.**, 1952, III/66; Como, 5-3-52, **Giur. It.**, 1951; I/2/385) (ob. cit., p. 205).

A propósito dessa figura, salienta ROUBIER que se explicita por todos os meios que tenham por objeto

"d'usurper la place qu'occupe une maison rivale dans la confiance du public et, à la faveur de procédés hypocrites et perfides, d'essayer de dériver la clientèle à son profit."

Refere-se, então, a

"tous les moyens qui tendent à une confusion entre les établissements eux-mêmes, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un nom patronymique ou d'une raison commerciale; ceux qui tendent à créer une confusion entre les producteurs d'un pays à appellation d'origine par l'emploi du nom de ce lieu de production, alors qu'une telle désignation est fausse; ceux encore qui tendent à créer une confusion par la similitude des enseignes ou des devantures extérieures des boutiques" (ob. cit., p. 505), e também "les moyens qui tendent à établir une confusion entre les produits par l'imitation des signes distinctifs, comme les marques" (p. 506).

Verifica-se, pois, que a confusão pode perpetrar-se por formas várias, inclusive mediante a contrafação de formas de produtos, ou a usurpação de características de sua identificação (DI FRANCO: ob. cit., p. 474), a imitação de nome de marca, nome, sinal ou outro elemento ou, mesmo, de estabelecimento.

13 — Ações que ferem o aviamento subjetivo: a imitação de marca ou de seu objeto (ou componente)

Versando a concorrência desleal entre comerciantes (aspecto subjetivo) e por **imitação de marca** de fábrica, ou de seus elementos, acentua RODRIGUEZ que a

“marca garantiza al fabricante todo el beneficio resultante de la identificación de su producto” (ob. cit., p. 441).

Não tem dúvidas em assentar que:

“la imitación y usurpación de marcas, con propósitos de perjudicar a un competidor, deben incluirse entre las maniobras de concurrencia desleal” (ob. cit., p. 442, v. também DI FRANCO: ob. cit., p. 438; e GHIRON: ob. cit., p. 88).

Tem-se que a imitação de marca utilizada como meio de provocar confusão — hoje pacificamente na doutrina — constitui ato de concorrência desleal (dentre outros autores, v., a par dos citados: ROTONDI, ob. cit., p. 453; GHIRON: ob. cit., v. II, p. 105; RAMELLA: obs. cit., p. 506; ASCARELLI: ob. cit., 514; ROUBIER: ob. cit., p. 506, e CARLO CRISTOFARO: *Trattato del Diritto di Autore e d'Inventore*. Torino, Bocca, 1937, pp. 497 e segs.).

Lembra ainda ZAVALA RODRIGUEZ,

“También constituye concurrencia desleal” ... “el uso de una fracción o abreviatura significativa de la marca, que dos clientes, por la publicidad o el uso, vinculen o asocien con el producto”, o “secondary meaning” do direito anglo-norte-americano (ob. cit., p. 447).

Na mesma diretriz encontra-se GAMA CERQUEIRA, que, na esteira de nossa legislação, insere dentre os atos de concorrência desleal os “meios tendentes a criar confusão entre estabelecimentos ou produtos”, dentre os quais avulta

“o uso de nome, ou marca, ou insígnia idênticos ou semelhantes aos do estabelecimento concorrente, de modo a iludir o público” (ob. cit., v. II, p. 376).

Com respeito a marca, deve-se ter presente a exigência da novidade da forma do produto ou da marca, ou seu elemento (v. dentre outros es-

critores, MARIO ARE: *L'Objeto del Diritto di Autore*. Milano, Giuffrè, 1963, pp. 52 e segs.; EDUARDO PIOLA CASELLI: *Trattato del Diritto di Autore*. Torino, Torinese, 1927, p. 96; AMMENDOLA: ob. cit., p. 26; GAMA CERQUEIRA: *Tratado*, cit., I, p. 88; DI FRANCO: ob. cit., p. 49).

Caracteriza-se a figura em tela seja quanto a marca registrada, seja quanto a não registrada, e de modo tranqüilo na doutrina e na jurisprudência, embasando-se a última posição na teoria do pré-uso, dado a natureza do direito em causa.

Escrevendo a propósito do tema, acentuam AULETA e MANGINI:

“Si afferma correntemente nella dottrina che il diritto ai marchi non registrati è tutelato mediante l'azione di concorrenza sleale; dallo stesso punto di vista si è posto il nostro legislatore, dettando l'art. 2.598, che proibisce, come atto di concorrenza sleale, l'uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri”.

E concluem:

“dove, con l'ultima locuzione si riferisce evidentemente ai marchi non registrati, poichè ai marchi registrati si riferisce l'inizio dell'articolo con la locuzione “ferme le disposizioni che concernono la tutela dei diritti di brevetto” (ob. cit., p. 112).

Isso porque, segundo AMMENDOLA:

“si sostiene che la conoscenza del marchio da parte del pubblico dei potenziali consumatori, tale da rendere noto il nome dei prodotti, è di per se stessa sufficiente a realizzare la fattispecie prevista dal legislatore come idonea a far sorgere a favore del titolare il diritto di “preuso” (ob. cit., p. 63) (v. também FABIANI, ob. cit., p. 30).

Com efeito, conforme ROTONDI — que logo refuta por injusta, a do não-acolhimento, discutindo depois as demais posições favoráveis — é

“unica tutela dell'utente del marchio non registrato quella generale contro la concorrenza sleale” (ob. cit., p. 156).

Destina-se, segundo BENUSSI, a

“vietare l'impiego della forma quale strumento di confondibilità fra prodotti diversificabili” (ob. cit., p. 164).

Por isso é que, consoante ASCARELLI,

“Entre varios usuarios (en el mismo ámbito territorial y para los mismos productos) prevalecerá, pues, aquel cuyo uso se refiera a un momento anterior, porque éste es el que ha constituido el bien inmaterial y ha adquirido el correspondiente derecho”.

Nessa diretriz, sentença o mesmo autor:

“Por lo tanto, el conflicto entre diversos sujetos que reivindicam una misma marca no registrada se resolverá con el criterio del uso (y por tanto con el criterio de la novedad, directamente)” (ob. cit., p. 422).

No mesmo sentido, acentua GAMA CERQUEIRA que tem o possuidor da marca

“a possibilidade de demandar perdas e danos quando o uso de marca idêntica ou semelhante se caracterizar como um ato de concorrência desleal tendente a criar confusão entre produtos ou artigos postos no comércio”,

acrescentando que o fundamento está

“nos princípios do direito comum aplicáveis à concorrência no comércio e na indústria” (Tratado, cit., ed. de 1956, v. II, t. II, pp. 168 e 169).

Na mesma posição, salienta, enfaticamente, E. MAGALHÃES NORONHA:

“Não é necessário o registro. Salta aos olhos que concorrência desleal é uma coisa, e crime contra as marcas de indústria e comércio é outra. Constituem capítulos distintos do Título III da parte especial de nosso Código. Um é definido no art. 192, nº I, desse diploma, ou no art. 175, nº I, do Código de Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº 7.903, de 27-8-1945) e, outro no art. 196, nº III, do estatuto penal comum, ou no art. 178, nº III, do citado decreto-lei.

Ao punir-se a contrafação de marca de indústria e comércio, ou seja, a reprodução, no todo ou em parte, de marca, as leis acrescentam o adjetivo “registrada”, ao passo que, na concorrência desleal, nenhuma vez se notam especificamente essas expressões como elemento do tipo”. (Concorrência desleal e registro de marca de indústria e comércio, RT. 448/287).

A propósito do assunto, já proclamou o Supremo Tribunal Federal:

“A livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita; o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expressivo de probidade profissional. Excedidos esses limites, surge a concorrência desleal. . .

Procuram-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados” (RTJ, 56/453).

Com isso, pela utilização de marca, ou seu elemento, igual ou semelhante à do concorrente, pode o agente incidir, pela confusão entre produtos, em concorrência desleal, desde que presentes os condicionantes referidos, e independentemente de intenção e de prejuízo.

14 — A posição da matéria na jurisprudência

O exame da jurisprudência pátria mostra-nos a absorção tranqüila das citadas noções e evidencia um profícuo trabalho no sentido de coibirem-se as práticas em questão.

As respostas dos tribunais, inclusive de nossa Corte Suprema, vêm, na trilha das orientações expostas, fazendo valer os direitos dos atingidos, na sagração prática da justiça.

Em diferentes acórdãos examinados, ao longo dos tempos, sentimos a absoluta consciência de nossos julgadores, quanto aos contornos da concorrência desleal — inclusive da figura em causa — e a alta sensibilidade para coibir os abusos verificados.

Encontram-se, assim, diferentes julgados reconhecendo a concorrência desleal, principalmente, em ato de estabelecimento posterior à venda de negócio a terceiro, problema que se tem apresentado mais à discussão (RT 132/253; 113/641; 94/513; 110/174; 193/874; 207/238; 203/319; 248/184; 307/205; 320/534; 420/152; 421/104; e RF 210/189; 167/237; 157/190; 181/280). Também em atos de improbidade (RT 184/914) ficou reconhecida a figura.

A jurisprudência tem, na configuração da concorrência desleal, partido da premissa da confusão, desde os primeiros julgados (RT 3/411; 12/65; 46/326; 47/178) aos mais recentes (RT 393/155; 400/179; 417/158; e RF 106/290; 148/412; 182/217).

Além disso, em várias decisões, resolveu a questão da imitação, delimitando os seus contornos, à luz dos princípios expostos (RT 150/59; 184/114; 201/564). Sobressaem-se os casos de contrafação de marca (RT 8/93; 41/153; 58/98; 89/260; 83/116; 107/305; 132/619; 141/90; 369/164) e também de confusão (especialmente RT 130/660; 328/176; 354/198).

Tem ainda havido discussões, com resposta positiva, quanto à imitação de nome e de denominação (RT 25/469; 49/458; 54/134; 179/183; 381/116; 437/87; 480/211); a expressões e insígnias (RT 188/545); a formas com dizeres semelhantes (RT 417/158); com características iguais (RT 393/155), e mesmo sigla não registrada (RT 266/470) e marca sem requisito de veracidade (RT 400/179).

Merecem destaque, nas decisões recentes, as referentes à imitação de nome ou denominação comercial, em que se considerou caracterizada a concorrência desleal em: uso de patronímico por sociedade do mesmo ramo, mesmo quando integrada por sócio que tenha o mesmo nome (RT 511/256,

do STF); violação do nome e definição do prazo prescricional em conformidade com o do direito sobre marcas no nome comercial, considerada como forma de confusão pela colisão ou coincidência de mercados (RT 565/96).

15 — Tutela dos direitos do lesado

A tutela jurídica dos efeitos da concorrência desleal espalha-se por diferentes campos.

Em sua estruturação, defere ao lesado **diversas formas de reação**, em função de reflexos variados, e tendentes a:

a) abstenção de continuação dos atos havidos como desleais (ou seja, a cessação das práticas desleais);

b) apreensão de coisas nascidas do ilícito (para evitar-se a continuação da lesão e do prejuízo);

c) reparação de prejuízos de ordem material ou moral decorrentes, incluindo-se danos emergentes e lucros cessantes;

d) apenação do agente, quando capitulada a ação como delito. (V. dentre outros autores, ASCARELLI: ob. cit., pp. 229 e segs; ROUBIER: ob. cit., pp. 536 e segs.; ROTONDI: ob. cit., pp. 482 e segs.).

Prospera, na matéria, no exterior, como no Brasil, a tese do **duplo enquadramento** (civil e penal). (V. dentre outros escritores, DUVAL: ob. cit., pp. 483 e segs.), podendo o lesado obter, sucessiva ou simultaneamente, a apreensão de coisas, a cominação e a reparação (ob. cit., pp. 445 e segs.), afora a apenação do agente por crime (pp. 416 e segs.), quando for o caso.

A ação é, no âmbito civil, do gênero da responsabilidade, pois configuram abuso de direito as práticas desleais, dispensada a prova de prejuízo e de intenção (v. GAMA CERQUEIRA: ob. cit., v. II, p. 388; ROUBIER: ob. cit., pp. 531 e segs.).

Na existência de crime — em que são capituladas as ações estudadas —, cabe a busca e apreensão de coisas (v. GAMA CERQUEIRA: ob. cit., p. 404 e ROUBIER: ob. cit., pp. 536 e segs.), inclusive na confusão por utilização de marca (HUNGRIA: ob. cit., pp. 372, 380 e 383).

16 — Remédios admitidos

Na tutela dos direitos em questão, identificam-se diferentes remédios, nas leis, na doutrina e na jurisprudência.

Podem ser divisadas, em uma perspectiva mais ampla, **três veredas** por onde tem o prejudicado condições de caminhar — aliás, em qualquer caso de concorrência desleal —, a saber: a administrativa, a penal e a civil.

No plano **administrativo**, pode o interessado valer-se de medidas tendentes a registro, anotações, cancelamentos, anulações e demais operações correlatas, bem como das defesas e dos recursos próprios previstos (Lei nº 5.772, de 21-12-71: arts. 77 e segs. e 104 e segs., em que se assegura a exclusividade ao titular da marca, art. 59).

No plano **penal**, dispõe da possibilidade de exercício, por meio de queixa, da ação penal de concorrência desleal (Lei cit., art. 128 e Dec.-Lei nº 7.903, de 27-8-45: arts. 178, III, e 181 e segs.; e Código Penal, art. 196), que pode ser precedida da medida preliminar de busca e apreensão (Código de Processo Penal, arts. 240 e segs.), em especial nos casos de contrafação ou de necessidade de colheita de elemento de convicção (§ 1º, alíneas c e h).

No plano **civil**, pode o prejudicado alcançar reparação pelos danos havidos, por via de ação ordinária de reparação (Código Civil, arts. 159 e 1.518 e segs.).

A ação pode ser precedida de medida cautelar (Código de Processo Civil: arts. 798 e 799), em que se realçam, de um lado, a busca e apreensão (arts. 839 e segs.), como instrumento eficaz, preventivo e preparatório, para obviar-se a violação ocorrida, e, de outro, os protestos, notificações e interpelações, para efeito de prevenção de responsabilidades, conservação ou ressalva formal de direitos (arts. 867 e segs.). (Sobre a tutela do direito nessa matéria, v. dentre outros, ASCARELLI: ob. cit., pp. 194 e segs. e 228 e segs.; ROUBIER: ob. cit., pp. 483 e segs.; ROTONDI: ob. cit., p. 267).

Ressalte-se que a responsabilidade civil é independente da criminal (Código Civil, art. 1.525), observando os reflexos civis da condenação criminal as regras próprias (Código de Processo Civil, arts. 63 e segs.).

Dispõe o lesado, ademais, de ação tendente a impedir o ato de concorrência incriminado — como a utilização de marca, sinal ou nome semelhante — mediante a cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito (Dec.-Lei nº 7.903/45, art. 189; e CPC: arts. 632 e segs., ou 642 e segs., conforme o caso, se obrigação positiva ou negativa).

Admite-se, nesse campo, por fim, pela compatibilidade, a cumulação das medidas civis em questão, observando cada pedido o procedimento ordinário quando corresponder a tipo diverso (CPC, art. 292 e §§) (v. a respeito, decisões em RT 300/236 e 309/173, dentre inúmeras outras).

Ao lesado compete, face à avaliação de seus interesses em concreto e assistido por seus advogados, eleger os caminhos adequados para a salvaguarda de seus direitos, de sorte, como anota ROTONDI:

“l'estensione di questa difesa è quella più o meno ampia fissata all'atto della domanda dall'interessato” (ob. cit., p. 135).