

JOÃO ROBERTO FONTES PINTO DE AZEVEDO

**CONCORRÊNCIA DESLEAL
E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO:
um estudo de caso sobre as consequências jurídicas
das violações aos direitos de propriedade industrial
na sociedade empresária**

Recife

2019

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO(UFPE)
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS(CCJ)
FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE (FDR)

**CONCORRÊNCIA DESLEAL
E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO:
um estudo de caso sobre as consequências jurídicas
das violações aos direitos de propriedade industrial
na sociedade empresária**

Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção de
título de Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife.
Orientadora: Prof^ª. Dr^ª. Eugênia Cristina Nilsen Ribeiro Barza
Orientando: João Roberto Fontes Pinto de Azevedo

Recife
2019

Dedico o presente trabalho
a todos que estiveram comigo até aqui,
e me ajudaram, de alguma forma,
a alcançar esse objetivo.

Agradeço

aos meus pais, familiares e à minha namorada,
que, durante todo o tempo,
sempre incentivaram meus estudos,
e também aos meus amigos,
principalmente àqueles que ganhei na Faculdade de Direito do Recife.

Agradeço também a todos os profissionais
que me acompanharam nesta caminhada
– seja no estágio ou na faculdade –
e que me auxiliaram no meu crescimento profissional e acadêmico,
em especial o Dr. Felipe Fontes.

RESUMO

Este trabalho objetiva apresentar de que forma os signos marcários inserem-se no ordenamento jurídico pátrio, destacando-se como bens intangíveis empresariais no contexto do direito da empresa, bem como espécie de direito de propriedade industrial. Assim, a partir da conceituação e da localização do direito marcário no ordenamento jurídico, analisam-se, também, os efeitos causados pelas violações cometidas por terceiros infratores aos titulares de direitos de propriedade intelectual. Nesse sentido, observam-se as consequências danosas especificamente relativas às práticas de concorrência desleal e de aproveitamento parasitário. Por fim, a partir do estudo de caso da sociedade empresária Mr. X, refletindo as problemáticas enfrentadas pela empresa atinentes às constantes violações aos seus direitos marcários, intenta-se diagnosticar as possíveis raízes da problemática proposta com o fito de encontrar eventuais alternativas teóricas para a reestruturação do direito marcário no Brasil.

Palavras Chaves: Direito marcário; Bens intangíveis; Concorrência desleal; Aproveitamento parasitário; Estudo de caso.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	1
1 OS BENS PATRIMONIAIS DE UMA EMPRESA: UMA ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DA MARCA COMO ATIVO INTANGÍVEL.....	2
1.1 A transformação dos mecanismos de comercialização e o surgimento do direito de empresa	2
1.2 A coletividade de bens da empresa: ativos tangíveis e intangíveis.....	4
1.3. A marca como bem intangível da empresa	8
2. A PROPRIEDADE INTELECTUAL E O DIREITO MARCÁRIO.....	12
2.1. Noções gerais sobre propriedade intelectual	12
2.2. O tratamento constitucional dado à propriedade industrial e seu regramento no ordenamento jurídico brasileiro	14
2.3. O registro de marca perante o INPI e o princípio da especialidade	18
2.4. Concorrência desleal e aproveitamento parasitário: violações à proteção do Direito Marcário	20
3. ESTUDO DE CASO DA EMPRESA MR. X: APONTAMENTOS E REFLEXÕES ACERCA DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	25
3.1 Os prejuízos causados pela concorrência desleal e a prática de atos atentatórios ao direito marcário brasileiro no âmbito da sociedade empresária	25
3.2. Mudanças estruturais no ordenamento jurídico brasileiro necessárias à repressão de práticas violadores da propriedade industrial	29
3.2.1 A mudança legislativa.....	30
3.2.2 A especialização na atuação judiciária.....	33
3.2.3A adoção de políticas públicas educacionais acerca do direito marcário.....	35
CONCLUSÃO.....	36
REFERÊNCIAS.....	38

INTRODUÇÃO

No contexto hodierno da atividade empresarial, fundada, especialmente, na Teoria Geral da Empresa, a participação dos bens intangíveis no patrimônio das sociedades tem se intensificado. Desta feita, os direitos de propriedade intelectual, notadamente as marcas, inferem-se como fundamentais agregadores de valor aos produtos e serviços desempenhados pelas empresas, capazes de distinguir e valorizar, perante o mercado consumidor, as atividades desempenhadas.

O presente estudo propõe uma análise conceitual acerca da localização do direito marcário no ordenamento jurídico pátrio, tendo como referencial teórico a tutela constitucional conferida à propriedade industrial para a sua utilização pelos seus titulares de forma exclusiva. Mais precisamente, intenta-se neste estudo analisar os efeitos desta proteção, especialmente no que concerne às consequências jurídicas e comerciais das violações a estes direitos por terceiros concorrentes.

A pesquisa utiliza o método dedutivo, fundando em análise de dados secundários, empregando-se pesquisa bibliográfica, com o objetivo de estudar as consequências sofridas por uma sociedade empresária pernambucana, aqui identificada como Mr. X, referentes às contantes práticas de concorrência desleal e aproveitamento parasitários cometidas por concorrentes com o intuito de captar clientela alheia e obter proveito econômico de maneira ilegal, prejudicando, além do resultado econômico da empresa, a própria reputação das suas marcas, razão pela qual servirá como exemplar fático de tais controvérsias.

Utilizando como parâmetro problemas reais da prática, aqui será avaliada a violação dos direitos intelectuais no ordenamento jurídico brasileiro. Diante da adequada diagnose de tais questões, serão oferecidas possíveis alternativas teóricas para o aprimoramento da proteção ao direito marcário no Brasil, objetivando-se contribuir nas discussões sobre o tema.

1 OS BENS PATRIMONIAIS DE UMA EMPRESA: uma análise da importância da marca como ativo intangível

1.1 A transformação dos mecanismos de comercialização e o surgimento do Direito de Empresa

O desenvolvimento histórico da humanidade pode ser contado a partir da busca incessante pelo crescimento econômico. Esforços individuais para auferir riqueza e benefícios pessoais acabaram beneficiando toda a humanidade, dando-lhe desenvolvimento e prosperidade, no amplo espaço da economia ao longo dos séculos¹.

Nesse sentido, em tempos modernos, no Brasil, a partir do século XX, temos o estabelecimento de uma atuação econômica organizada, voltada para a produção de riqueza, construída com o propósito de atender, de forma otimizada, às demandas de um mercado cada vez mais ampliado.

É no que se funda a chamada teoria da empresa, substituta do antigo ato de comércio que embasava o Código Comercial de 1850, abandonado, em grande parte, com a promulgação do Código Civil de 2002.

Se antes o Direito Comercial tratava de tutelar todo ato que realizava ou facilitava a circulação de riquezas, independente de como seria organizada, a feição do Direito Empresarial fundamenta-se a partir da organização de iniciativas otimizadas, de procedimentos, de fórmulas que, segundo a lógica de seu titular – empresário ou sociedade empresária – , permitirão a realização de suas metas econômicas².

A respeito da evolução da tutela do direito comercial e o surgimento do chamado direito empresarial, Fábio Ulhoa Coelho afirma que, influenciado pelo direito italiano, o Brasil adequou seu Código Civil em 2002, abrangendo diversos institutos que antes eram tratados no Código Comercial de 1850, abandonando,

¹ MAMEDE, Gladston. **Direito empresarial brasileiro: empresa e atuação empresarial**. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.04.

² Ibidem. p. 27.

assim, a chamada Teoria dos Atos do Comércio para inaugurar a nova fase do Direito da Empresa.³

O Código Civil de 2002 prevê, em seu Livro II, intitulado “Do Direito de Empresa”, o disciplinamento do que se refere à empresa, ao empresário, ao estabelecimento e os institutos complementares que regulamentam a atividade empresarial no país, definindo, especificamente, quem considera-se empresário, ou seja, aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Percebe-se, desta forma, que o direito brasileiro passa a tutelar a empresa e não o tipo de ato praticado pelo empresário: toda atividade negocial organizada, salvo exceções legais, submete-se ao Direito da Empresa. A empresa é conceituada como um ente autônomo que não se confunde com sua base patrimonial – aspecto estático da empresa – representado pelo estabelecimento, nos termos do art. 1.142 do Código Civil⁴; nem se confunde com o seu titular, o empresário ou sociedade empresária.

O estabelecimento é formado por todo o complexo de bens organizado para exercício da empresa, entendida como atividade negocial, por seus titulares, seja ele o empresário individual ou a reunião de empresários próprias para o mesmo fim, constituindo-se a chamada sociedade empresária.

Estão nítidos os três níveis de alicerce empresarial, distintos entre si: 1) estabelecimento, 2) empresa e 3) empresário ou sociedade empresária. O estabelecimento é parte da empresa, mas apenas uma parte: sua base material, o seu aspecto estático⁵. Assim, a visualização do local de um negócio pelos clientes, fora do horário de expediente, é a do estabelecimento. Caso contrário, tratando-se de um fábrica, por exemplo, em pleno funcionamento, vê-se o conjunto do estabelecimento e das atividades realizadas, o que simboliza a empresa.

Já a empresa é a formalização da atividade de meios materiais e imateriais, incluindo pessoas e procedimentos, com o objetivo obter vantagens econômicas que

³ COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial**. Vol. 1. 20ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 42.

⁴ BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002**. Artigo 1.142: “*Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária*”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> Acesso em: 08 abril. 2019.

⁵ MAMEDE, Gladston. **Direito empresarial brasileiro: empresa e atuação empresarial**. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.29

sejam, em regra, apropriáveis, possibilitando a auferição de lucro por aquele(s) que investiu na formação do capital empresarial, o investimento inicial feito pelo empresário ou pela sociedade empresária para possibilitar o início de funcionamento da empresa.⁶

Temos que a manifestação da atividade empresarial, para Sylvio Marcondes, é resumida com precisão pela chamada teoria poliédrica do italiano Alberto Asquini, se concretizando, inicialmente, como atividade propriamente dita (1), ou seja, o complexo de atos constantes, desenvolvidos no tempo com o objetivo de construção de riquezas; como estrutura estável (2), humana e procedimental, uma unidade funcional; como estrutura material (3) no conjunto de bens organizados para a realização do objeto social e produção de lucro; no intuito empresarial (4) que é o *animus* específico, a intenção empresarial, distinta da intenção dos autônomos; e a indentificação social como empresa (5), isto é, como ente econômico, social e jurídico⁷.

1.2 A coletividade de bens da empresa: ativos tangíveis e intangíveis

A contextualização jurídica da empresa no Direito Brasileiro é fundamental para o entendimento do funcionamento operacional desta atividade, desde a definição das formas de atuação empresarial até a exposição dos investimentos realizados para constituição do seu capital social⁸.

Para tanto, é importante destacar que o capital social de uma empresa constitui-se como o investimento pretérito realizado pelos titulares da empresa com o objetivo de iniciar a sua operação, sendo esta uma cláusula obrigatória nos atos constitutivos e contratos sociais das empresas, inclusive previstos em legislação, nos termos do artigo 997, IV, do Código Civil, dividindo-se em quotas, iguais ou desiguais, aos sócios, como prescreve o artigo 1.055 do mesmo diploma legal.

O capital social da empresa pode ser constituído por bens ou direitos, sejam eles ações, dinheiro, aplicações financeiras, imóveis, entre outros elementos, desde que sejam devidamente integralizados.

⁶ Ibidem. p. 30

⁷ MARCONDES, Sylvio. **Questões de direito mercantil**. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 128.

⁸ Ibidem. p. 31

Ou seja, transmitidos do patrimônio dos titulares do quadro societário à pessoa jurídica da empresa, possuindo três principais funções: a) perante os credores, representa o montante formalmente afetado a sua garantia e, até o ponto em que é corretamente representado nos livros, uma garantia material da liquidez da sociedade; b) perante a empresa, representa a massa de recursos postos à disposição das suas necessidades de financiamento pelos sócios; c) perante estes, representa uma medida de participação de cada um dos resultados e, até certo ponto, no controle da empresa⁹.

De toda forma, o capital social, embora, conforme destacado, possua uma enorme importância para ativação e funcionamento da empresa, não se confunde com o patrimônio social que representa o conjunto de todos os valores de que a empresa dispõe.

Na formação do patrimônio social de uma empresa são integrados os valores ativos e os valores passivos. Pelo primeiro, entende-se tudo o que a empresa possui em dinheiro, créditos, imóveis, móveis, entre outros bens. Já os valores passivos refere-se ao que a empresa deve, seja a título de empréstimos, salário dos funcionários, impostos, encargos trabalhistas, fornecedores, entre outras despesas. Concebe-se o patrimônio líquido da empresa como resultado da diferença entre os valores ativos e os passivos.

Por conseguinte, se o ativo for superior ao passivo, a sociedade terá um patrimônio líquido positivo; se inferior, terá patrimônio líquido negativo, como explica José Edwaldo Tavares Borba¹⁰:

Verifica-se, por conseguinte, que o capital é um valor formal e estático, enquanto o patrimônio é real e dinâmico. O capital não se modifica no dia a dia da empresa - a realidade não o afeta, pois se trata de uma cifra contábil. O patrimônio encontra-se sujeito ao sucesso ou insucesso da sociedade, crescendo na medida em que esta realize operações lucrativas, e reduzindo-se com os prejuízos que se forem acumulando. O patrimônio inicial da sociedade corresponde a mais ou menos o capital. Iniciadas as atividades sociais, o patrimônio líquido tende a exceder o capital, se a sociedade acumular lucros, e a inferiorizar-se, na hipótese de prejuízos.

Os ativos de uma empresa são ainda divididos entre os ativos tangíveis e aqueles intangíveis.

⁹ MARTINS, Fran. **Curso de direito comercial**. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 189.

¹⁰ BORBA, José Edwaldo Tavares. **Direito Societário**. 17ª Edição. São Paulo: Atlas, 2019. p. 184.

Os bens tangíveis, também chamados por parte da doutrina como bens corpóreos, são nomeados desta forma por possuírem uma forma física, bens concretos, que podem ser manuseados ou por serem suscetíveis ao toque, a exemplo de veículos, terrenos, dinheiro, móveis, utensílios, estoques de produtos, entre outros¹¹.

Os nomeados bens incorpóreos e bens imateriais são classificados, em gênero, como intangíveis por não possuírem uma constituição física e por não possuírem suscetibilidade ao toque e/ou manuseio, a exemplo do domínio de internet, da patente de invenção, da marca, do ponto comercial¹².

É necessário pontuar a transformação experimentada pelos chamados bens intangíveis ao longo das últimas décadas no mercado global, especialmente no Brasil. O crescimento da adoção de bens intangíveis como elementos inseridos no ativos da empresa é um fenômeno relativamente recente no recorte do Direito Empresarial, impulsionado pela intensificação do processo de globalização e identificação das empresas.

Recentes estudos¹³ divulgados em Chicago/USA¹⁴ por bancos e agências de investimento instadas pelo Departamento de Comércio e Análises Econômicas do Governo Norte-Americano a avaliar empresas americanas comprovaram que em 1975 os ativos tangíveis representavam 83% do patrimônio de uma empresa. Ao longo dos anos, porém, esse percentual foi se reduzindo, a medida em que os bens intangíveis foram sendo, cada vez mais, contabilizados no ativo patrimonial das empresas.

Assim, em 2015, em média, 87% do montante patrimonial das empresas corresponde a bens classificados como intangíveis, conforme verifica-se através do gráfico abaixo transcrito:

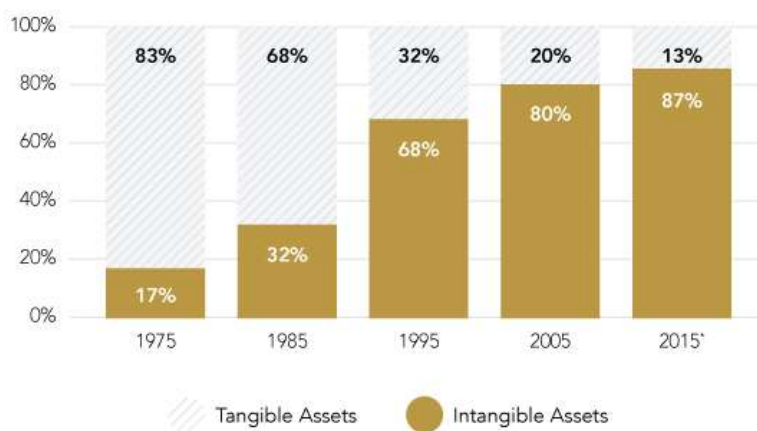
¹¹ TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial. Volume 1 – Teoria Geral do Direito Empresarial e Direito Societário**. 10ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 221.

¹² Ibidem. p. 222.

¹³ Ocean Tomo. **Annual study of Intangible Asset Market Value**. Disponível em: <https://www.oceantomo.com/blog/2015/03-05-ocean-tomo-2015-intangible-asset-market-value/>. Acesso em: 11 de abril. 2019

¹⁴ Localização da empresa Ocean Tomo, produtora do estudo transcrito.

COMPONENTS of S&P 500 MARKET VALUE



SOURCE: OCEAN TOMO, LLC

Fonte: Ocean Tome, site de domínio em língua inglesa.

No que diz respeito ao Brasil, os bens intangíveis só passaram a ser classificados, de forma legal e exigível, como valores ativos do patrimônio da empresa, a partir da promulgação da Lei nº 11.638/2007¹⁵ que fez importantes alterações na legislação sobre demonstrações financeiras das empresas, deslocando os bens intangíveis para o grupo dos ativos não circulantes constante no balanço patrimonial da empresa.

Este fenômeno patrimonial e contábil não eclodiu de maneira espontânea. A mudança na classificação dos ativos patrimoniais das empresas é resultado de uma crescente busca dos titulares e sociedades pelo diferencial mercadológico, o elemento que permitirá a estas empresas buscar, de forma mais qualificada, a produção de riquezas e, por conseguinte, o lucro, além de contabilizá-los e protegê-los cada vez mais para aumentar o valor do seu patrimônio.

Tendo em vista que, no contexto contemporâneo, a chamada significação dos produtos e mercados possui uma grande importância, os signos marcários são capazes, se bem trabalhados, de agregar valor às mercadorias e aos produtos

¹⁵ BRASIL. Lei nº 11.638 de 28 de Dezembro de 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/11638.htm>. Acesso em: 10 abril. 2019.

comercializados/criados pelas empresas, diferenciando-os daqueles produtos similares não marcados¹⁶.

Além da necessidade de proteção legal, a marca como bem intangível precisa zelar pela sua reputação junto ao mercado consumidor para, assim, transformar-se em uma vantagem competitiva e sustentável para as empresas diante de um mercado tão saturado e concorrido.

1.3 A marca como bem intangível da empresa

O vocábulo em inglês *brand*, traduzido para o idioma português como “marca”, deriva originalmente do antigo nórdico *brandr* que significa “queimar”, haja vista a utilização do fogo pelos proprietários de gado daquela época para marcar os animais e, assim, os diferenciar¹⁷. Percebe-se, assim, que há muitos séculos já se utilizam elementos marcários, sejam eles rústicos ou agora tecnológicos, para diferenciar produtos, mercadorias ou qualquer bem integrante do ativo econômico da empresa e do empresário.

Neste sentido, segundo a definição da *American Marketing Association* (AMA), marca é um nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação desses elementos que deve identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores e diferenciá-los dos da concorrência¹⁸.

Uma marca é, também, um nome diferenciado e/ou símbolo destinado a identificar os bens ou serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e diferenciar esses bens e serviços daqueles dos concorrentes. O signo marcário sinaliza ao consumidor a origem do produto e protege, tanto o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que oferecem produtos que pareçam idênticos¹⁹.

O signo marcário, ao designar um produto, mercadorias ou serviços, tem como objetivo, inicialmente, identificar a sua origem; mas, usada como propaganda pelas empresas, tornam-se ativos intangíveis desta, na medida em que, além de

¹⁶ MAMEDE, Gladston. **Semiologia do direito: tópicos para um debate referenciado pela animalidade e pela cultura**. 2ª Edição. Porto Alegre: Síntese, 2000. p. 245.

¹⁷ KELLER, Kevin Lane.. **Strategic brand management: building, measuring and managing 'brand equity'**. 2ª ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2003, p. 42.

¹⁸ AAKER, David.. **Marcas: gerenciando o valor da marca**. São Paulo: Negócio, 1998, p. 65.

¹⁹ Ibidem. p. 66.

poder também identificar a origem, são utilizadas para agregar valor à empresa e incitar o público consumidor a adquirir os seus serviços e/ou produtos, valorizando a atividade empresarial do titular.

A legislação pátria também conferiu significado à marca, conforme se extrai do artigo 123 da Lei 9.279/96²⁰:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

A definição encontrada no portal do INPI²¹ – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, autarquia federal responsável por regular o registro de marcas no país, por outro lado, é a seguinte:

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.

É válido ressaltar que marca e nome empresarial não se confundem; enquanto que o nome empresarial designa a entidade, a empresa, a marca se refere ao produto ou ao serviço.

O nome empresarial se assemelha, em casos de empresários individuais, ao próprio nome da pessoa física, motivo pelo qual o próprio Código Civil em seu art. 1.164²² afirma que o nome empresarial é inalienável, reafirmando o caráter de personalidade deste elemento.

²⁰BRASIL. **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: 12 abril. 2019.

²¹ INPI. Manual de Marcas. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 15 de Abril de 2019.

²² BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União. Brasília, 10 de Janeiro de 2002. “**Artigo 1.164: O nome empresarial não pode ser objeto de alienação**”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> Acesso em: 18 de abril de 2019.

A este respeito, diz Antônio Chaves²³:

O nome comercial, porém, representa relações de direito muito diferentes e por certo da mais subida relevância. Designa pessoa, sujeito de direitos. Qualquer confusão sobre este ponto traria, por conseguinte, graves perturbações, pois afetaria não já a propriedade, mas a própria personalidade; acarretaria dúvidas sobre os titulares dos direitos como sobre os responsáveis das obrigações; poderia abalar o crédito mercantil e tornar incertas e vacilantes, quanto à autenticidade da origem, operações que soem tomar incremento somente quando amparadas pelo tríplice lema do comércio; crédito, segurança e celeridade.

Desta feita, marca é o sinal visualmente representado que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços, distinto do nome empresarial, ainda que possam eventualmente se confundir, tratando-se de direitos de áreas distintas²⁴.

Em regra, a presunção de registrabilidade e transformação de um signo visual em signo marcário é ampla, desde que o elemento que se busca proteger atenda aos requisitos básicos de distintividade, veracidade e de novidade relativa.

Tais requisitos são, simultaneamente, de ordem jurídica e prática, uma vez que a marca não produzirá a significação desejada caso inexista capacidade de se distinguir, colida com outra marca existente no mercado consumidor e, por último, seja produzida de má-fé. Da mesma forma, a ausência destes requisitos é impeditivo claro para o registro da marca e, por conseguinte, para a sua proteção jurídica.

Esta particularidade decorre das funções que a marca deve exercer no mercado. Os sinais que, de fato, não forem capazes de se distinguir, tais como aqueles que apresentam colidência clara com outra marca já registrada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), além daqueles que forem excessivamente complexos, curtos ou longos ou, ainda, por presunção legal, tais como os sinais sonoros, não são registráveis.

Percebe-se que, para inserir-se como um bem, um ativo intangível da empresa, capaz de agregar valor à atividade desempenhada, a marca, bem como qualquer propriedade intelectual, necessita da proteção e tutela jurídica, definidas e regulamentadas pelo Estado e pela legislação.

²³ CHAVES, Antônio. **Marcas e Nome Comercial**. São Paulo, vol. 6, 2011. p. 287

²⁴ Ibidem. p. 288.

Não basta, desta feita, a criação do signo marcário e a sua identidade à empresa, sendo necessário o registro desta criação e a manutenção de princípios claros de respeito à concorrência e ao mercado consumidor.

A proteção jurídica, assim, conforme se detalhará a seguir, tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário e, em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto²⁵.

²⁵ PAESANI, Lílana Minardi. **Manual de Propriedade Intelectual: direito de autor, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais *sui generis***. São Paulo: Atlas, 2012, p. 56

2 A PROPRIEDADE INTELECTUAL E O DIREITO MARCÁRIO

2.1 Noções gerais sobre propriedade intelectual

A propriedade intelectual, em uma interpretação jurídica, é o ramo do direito que visa assegurar proteção legal à soma dos direitos relativos ao autor, à propriedade industrial e aos chamados direitos intelectuais *sui generis*. Tratando-se de um direito altamente internacionalizado, as definições e classificações adotadas pelo ordenamento jurídico brasileiro foram, inicialmente, importadas das convenções internacionais as quais o Brasil se filiou e aderiu²⁶.

Partimos da criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, resultado da Conferência que em 1967 foi responsável pela atualização e inclusão em mesmo mecanismo normativo das Convenções de Paris e de Berna.

Apenas em 1974, transformado em um órgão autônomo e específico da Organização das Nações Unidas (ONU), sediado em Genebra, a OMPI passou a lidar com aqueles que seriam os objetivos: favorecer a assinatura de acordos de proteção da propriedade intelectual; possibilitar melhorias nos serviços prestados pelas Uniões de Paris e de Berna; prestar assistência técnica aos Estados que a solicitarem; promover estudos e publicações sobre a proteção da propriedade intelectual²⁷.

A Convenção da OMP definiu, também, a Propriedade intelectual como a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico²⁸.

²⁶ Ibidem. p.11.

²⁷ BARBOSA, Dênis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2003. p. 2.

²⁸ Ibidem. p.2

Tem-se, assim, corretamente, a noção de Propriedade intelectual como a de um ramo do Direito, largamente internacionalizado, compreendendo duas distintas vertentes oriundas das Convenções de Paris de 1883, a Propriedade Industrial, e da Convenção de Berna de 1886, relativa aos direitos autorais, a propriedade científica e literária, bem como outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros.

Neste sentido, as espécies de propriedade intelectual se distinguem fundamentalmente pelo objeto que visam tutelar. O chamado Direito do Autor é composto por um conjunto de normas jurídicas que individualizam, tutelam e disciplinam as criações intelectuais. A ligação entre a criação intelectual e o autor que a criou é indissolúvel.

A este respeito, De Plácido e Silva²⁹ define o direito autoral como aquele que assegura ao autor de obra literária, artística ou científica, a propriedade exclusiva sobre a mesma, para que somente ele possa fruir e gozar todos os benefícios e vantagens que dela possam decorrer, segundo os princípios que se inscrevem na lei civil. O direito de propriedade autoral entende o direito de exploração comercial da obra em virtude do que se pode dispor e gozar dela, como melhor lhe aprouver, dentro do período prefixado em lei.

Já ao segmento da Propriedade Intelectual que tradicionalmente trata mais diretamente do interesse da indústria de transformação e do comércio nas economias de mercado, tal como os direitos relativos às marcas e patentes, costuma-se designar por Propriedade Industrial.

A propriedade industrial consistiu-se em uma série de técnicas de controle da concorrência, assegurando o investimento da empresa em seus elementos imateriais: seu nome, a marca de seus produtos ou serviços, sua tecnologia, sua imagem institucional, entre outros³⁰.

Não se confundem, assim, as principais espécies de direitos da propriedade intelectual, conforme gráfico explicativo abaixo transcrito, produzido pelas juristas Elza Barbosa e Cynthia Queiroga³¹:

²⁹ DE PLACIDO E SILVA. **Vocabulário Jurídico**. 24ª edição. Rio de Janeiro: Forense. 2004, p. 88.

³⁰ BARBOSA, Dênis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2003. p. 5.

³¹ ARAUJO, Elza Fernandes; BARBOSA, Cynthia Mendonça; QUEIROGA, Elaine dos Santos e ALVES, Flávia Ferreira. **Propriedade Intelectual: proteção e gestão estratégica do conhecimento**. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982010001300001&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 20 de Abril de 2019.

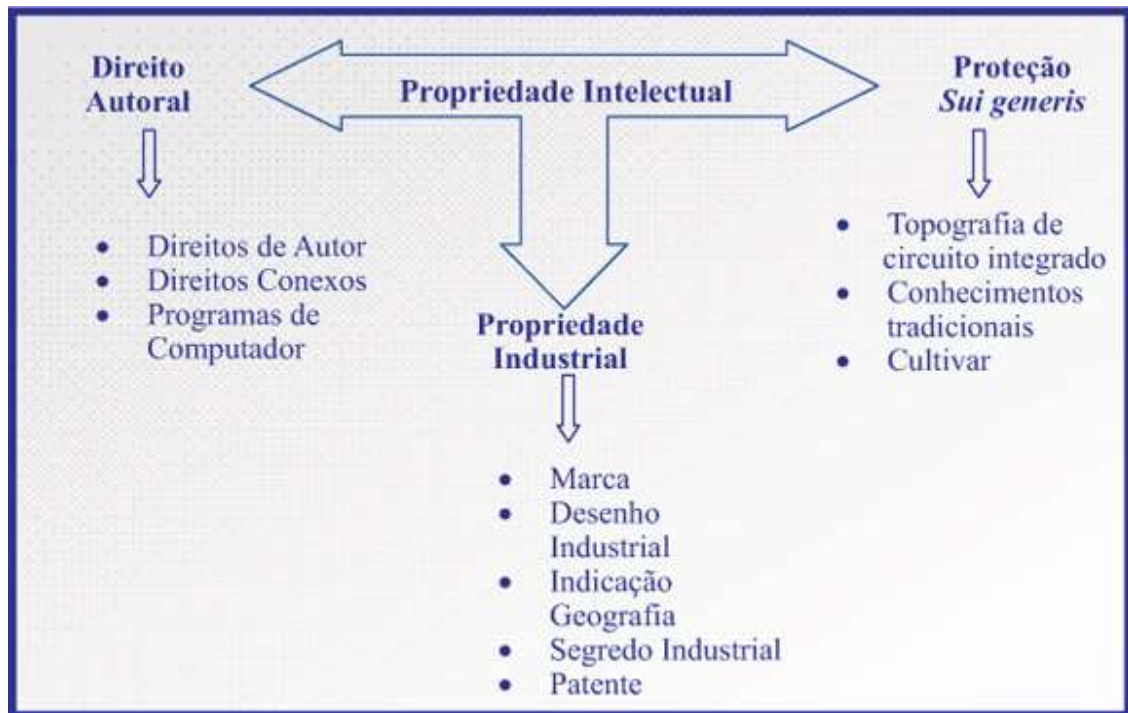


Figura 1 - Modalidades da Proteção Intelectual no Brasil.

Em suma, a propriedade intelectual, fortemente internacionalizada, foi recepcionada no Brasil compreendendo diversas espécies de direitos tutelados, subdivididos em (três) categorias principais que não se confundem: o direito autoral, os direitos intelectuais *sui generis* e a propriedade industrial, mais ligada à produção industrial e ao comércio e, precisamente, às marcas, conforme se destacará em seguida.

2.2 O tratamento constitucional dado à propriedade industrial e seu regramento no ordenamento jurídico brasileiro

A Propriedade Industrial nas últimas décadas ganhou uma importância substancial no âmbito jurídico, isso porque, com o advento da tecnologia e o avanço do comércio mundial, a Propriedade Industrial foi ganhando cada vez mais espaço, uma vez que as relações comerciais se estreitaram, acirrando a concorrência e a disputa por mercados ao redor do mundo.

Conforme destacado anteriormente, a proteção da Propriedade Industrial no âmbito internacional deriva, principalmente, dos Acordos das Nações Unidas pela

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Dentre os principais tratados podemos ressaltar a Convenção da União de Paris, internalizada por meio do Decreto nº 75.572/75, a qual tem como princípio basilar a ampla liberdade legislativa aos integrantes do Tratado, exigindo, contudo, igualdade no tratamento de direitos entre o tratamento do nacional e estrangeiro³².

Outro importante acordo internacional incorporado no Brasil em Dezembro de 1994, através do Decreto nº 1.355, foi o *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS)³³, traduzido como o Acordo Relativo aos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual.

Tal acordo foi instituído com o intuito de reduzir os conflitos existentes no comércio internacional e buscar uma maior proteção aos titulares da Propriedade Intelectual. O TRIPS buscou tratar de medidas de proteção de Propriedade Intelectual que deveriam ser tomadas dali em diante e harmonizou as normas a serem seguidas pelos signatários³⁴.

Outro ponto importante do Acordo TRIPS é que, desde que não infrinjam as disposições do referido acordo, os Estados podem estabelecer proteções mais amplas de acordo com suas políticas concorrenciais internas. Este mecanismo garante aos Estados maior liberdade no que tange à proteção da Propriedade Industrial em seus respectivos territórios³⁵.

Cada Estado nacional, assim, possui mecanismos de proteção interna com relação à Propriedade Industrial, com base no acordo TRIPS da OM, com suas próprias limitações temporais e espaciais³⁶.

Sendo assim, com relação à propriedade industrial, especificamente à proteção marcária, constitucionalmente a tutela referente ao signo marcário está disposta no artigo 5º, XXIX da CRFB/88 que assim dispõe:

³² BRASIL. Decreto nº 75.572 de 8 de Abril de 1975. Diário Oficial da União: 08/04/1975. **Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial**. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 20 de Abril de 2019.

³³ BRASIL. Decreto nº 1.355 de 30 de Dezembro de 1994. Diário Oficial da União: 31/12/1994. **Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais**. Disponível em: D.O.U, de 31.12.94, Seção I, p. 21.394.

³⁴ ROCHA, Thiago Gonçalves Paluma. **O nível de proteção da propriedade intelectual definido pelo acordo TRIPS/OMC e o direito ao desenvolvimento**. 2011. Dissertação (Mestrado)-Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2011, p.97.

³⁵ Ibidem. p. 98.

³⁶ DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos**. Brasil, Renovar, 2001, p. 121.

Art. 5º: (...)

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 empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Nota-se que, à luz da Constituição, a marca é vista como uma propriedade e, como toda a propriedade, deve exercer função social³⁷. O texto constitucional também garante o direito exclusivo ao detentor da marca de usar, gozar e dispor da sua marca, bem como utilizá-la economicamente de maneira adequada.

Não obstante haver doutrina contrária a este respeito, o artigo 1.228 do Código Civil de 2002 complementa o texto constitucional, corroborando com a ideia de que a Propriedade Intelectual é vista pelo legislador como propriedade, já que o titular deste direito tem a exclusividade de usar, gozar e dispor do objeto de sua criação intelectual. Senão, vejamos:

Art. 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

§1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial (...).

Segundo expresso no texto constitucional, estabeleceu-se diretrizes ao legislador, na medida em que a lei referente à Propriedade Industrial só será válida se atender ao interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico do Estado.

No plano infraconstitucional, a Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279/96, além de assegurar a proteção à marca de um modo geral, garante ao seu titular o direito exclusivo sobre o sinal por ele registrado, tal como a prerrogativa de impedir que terceiros utilizem o sinal distintivo para individualizar produtos ou serviços idênticos ou relacionados aos seus. A lei também protege os titulares que, apesar de não possuírem o registro formalmente, já o depositaram³⁸.

O titular de uma marca registrada ou que já detêm o registro terá o direito de zelar pela integridade material e reputação da mesma, tendo em vista a morosidade do Instituto de Propriedade Industrial (INPI) para analisar os pedidos apresentados:

³⁷ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 ed. Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003; pp. 77

³⁸ OLAVO, Carlos. **Propriedade industrial**. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2005, p. 99..

Art. 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 território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Pode-se concluir que a marca nada mais é do que um signo representado na forma figurativa (somente o elemento visual ou figurativo), nominativa (somente o elemento nominativo ou textual) ou mista (união do elemento nominativo e figurativo).

Além disso, é um instrumento de monopólio, o qual tem o poder de individualizar o produto, assim como distingui-lo e identificá-lo, tornando-o único em relação aos demais produtos.

Neste toar, como se pode depreender do art. 122 da Lei 9.279/96, para serem passíveis de proteção, os sinais utilizados devem ser visualmente perceptíveis aos consumidores, de modo a indicar a origem do produto através de um sinal exclusivo. Os sinais registráveis também tem a prerrogativa de exercer suas funções tanto no plano jurídico, através do seu registro, quanto no plano socioeconômico³⁹.

No plano socioeconômico a primeira função da marca é a distintiva, pois visa individualizar o produto ou serviço no mercado, conforme supramencionado. O signo marcário um valor de proteção de acordo com a sua especialidade econômica, distinguindo-se simultaneamente das fontes produtivas.

A segunda função é de garantia ou confiança, na qual se resume na certeza que aquele produto, representado por um sinal exclusivo, pode ser digno de confiança aos consumidores. A terceira e última função neste campo econômico é a publicidade. Esta função consiste no meio de promover a marca ou sinal, tornando-o atrativo para os consumidores. Isto faz com que, no meio da comunicação, o produto seja reconhecido, ganhando por vezes notoriedade diante do público consumidor⁴⁰.

Por conseguinte, para proteger este ativo tão importante para o titular da atividade empresária é necessário realizar o registro das marcas perante a autoridade competente, qual seja, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial

³⁹ BAQUERO, Pablo Marcello. **Propriedade intelectual como garantia real superando os obstáculos da imaterialidade no contexto de uma economia informacional**, Revista do Tribunais. 2011. p. 119.

⁴⁰ GUSMÃO, Mônica. **Lições de direito empresarial**. 11ª Edição. São Paulo: Forense, 2012. p. 234

(INPI), autarquia federal, responsável por toda a análise formal e de mérito dos pedidos de registro de marca, a publicação dos registros, bem como o indeferimento dos pedidos que, seja por impossibilidade legal ou por infringirem direito de terceiros, não podem ser registráveis como marcas.

2.3 O registro de marca perante o INPI e o princípio da especialidade

O processo de registro de marca é composto de diversas etapas necessárias à regular manifestação do seu direito, visando a celeridade processual. De forma prévia ao depósito do pedido de registro de marca, o requerente deve fazer, seja por conta própria ou contratando serviços de agentes de propriedade industrial, uma análise de viabilidade legal do seu pedido que consiste em realizar uma pesquisa de anterioridades da base de dados do INPI e, a partir desta, verificar se há óbices relevantes à registrabilidade da marca, seja por aquela marca não ser registrável ou por outras marcas idênticas de terceiros já terem sido registradas, evitando o desperdício de tempo e dinheiro.

A partir do depósito da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), o requerente já possui determinada expectativa de direito sobre a marca objeto de pedido de registro. Logo, no momento em que o pedido de registro é deferido e publicado na Revista de Propriedade Industrial pelo INPI, uma espécie de diário oficial da autarquia federal, a grosso modo, o titular da marca adquire o registro da marca por 10 (dez) anos prorrogáveis a cada década, sob pena de ser cancelado e em seguida arquivado pela Autarquia Federal⁴¹.

Não obstante, a análise de mérito do INPI para registro da marca consistirá na verificação do preenchimento de certos requisitos essenciais a sua registrabilidade. Em primeiro lugar, a marca, objeto do pedido de registro, deverá ser distintiva, isto é, capaz de notabilizar perante o mercado e o público consumidor, sem guardar relação direta com o produto ou serviço no qual está assinalando ou apenas descrevê-los, como a não registrável marca “Pão” para assinalar os serviços de padaria.

⁴¹ SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos: Lei 9.279 – 14.05.1996**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 135.

Também não são passíveis de registro marcas que possuam o único fim de propaganda ou são excessivamente extensos, conforme dispõe o art. 124 da Lei de Propriedade Industrial, em rol exemplificativo, bem como aquelas que já tenham sido registradas por terceiros, não preenchendo o requisito de novidade relativa. Nestes casos, o processo de pedido de registro subsequente ficará suspenso até a análise de mérito do registro prévio. Caso o que possui a anterioridade seja indeferido, passa-se a análise de mérito do pedido que encontrava-se suspenso.

Além do preenchimento dos requisitos de distintividade, novidade relativa e veracidade, o INPI, em sua análise de mérito, adota os princípios do Direito Marcário consagrados no ordenamento jurídico pátrio, principalmente o chamado Princípio da Especialidade que discorre sobre a abrangência da proteção marcária ser limitada aos serviços e/ou produtos desempenhados pela empresa.

Para efeitos de categorização, o INPI segue a chamada Classificação de Nice (NCL), internacionalmente adotada, listando os principais produtos e serviços desempenhados pelas empresas em 45 (quarenta e cinco) classes marcárias, sendo as de 1 a 34 para marcar produtos e as de 35 a 45 para assinalar serviços.

O requerente do pedido de registro deve escolher uma destas classes, de acordo com as atividades destacadas no objeto social da empresa e, caso tenha seu registro de marca deferido, terá a exclusividade de uso, em razão do princípio da especialidade, restrito à classe de serviços e/ou produtos escolhidas⁴².

A consequência prática disso é a de que uma marca de turismo, por exemplo, não poderá se opor à utilização de marca semelhante ou idêntica de terceiros que assinale serviços de tecnologia da informação, por serem atividades totalmente distintas, categorizadas em classes marcárias diferentes.

Em suma, nota-se que a marca exerce um importante papel no interesse social e no desenvolvimento do mercado no país, já que, além de agregar valor, é capaz de se tornar um ativo intangível extremamente relevante, tendo em vista que uma marca, por si só, pode impulsionar a venda de um determinado produto ou serviço, gerando benefícios para a empresa que detém seus direitos.

Não obstante, a proteção de uso exclusivo conferida pelo registro de marca é usualmente desrespeitada por terceiros que, agindo de má-fé, em muitos casos, no intuito de piratear marcas consolidadas visando obter proveito econômico às custas

⁴² CERQUEIRA, João Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Volume 01. São Paulo: Lumen Juris, 2010. p. 779.

dos esforços alheios, vilipendiam signos marcários, seja copiando-os ou confundindo-os, sempre estimulados pelo fraco controle e aplicação da lei pelas autoridades judiciais e pelas lacunas existentes em nossa legislação, desenvolvendo o problema da concorrência desleal e da contrafação marcária.

2.4 Concorrência desleal e aproveitamento parasitário: violações à proteção do Direito Marcário

A CRFB/88 filiou-se fortemente ao sistema econômico pautado no estímulo à concorrência e livre iniciativa. Consta expressamente no texto constitucional, em seu art. 170, inciso IV, a proteção às leis de mercado e à livre concorrência. Veja-se:

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:
(...)
IV - livre concorrência;

Pelo próprio texto constitucional, observa-se que o Estado se obriga a alijar todas as práticas que possam restringir a atuação do agente econômico de forma não compatível com o seu direito de nele permanecer. Esse é o pensamento que permeia toda a ordem econômica constitucional: valorização do trabalho humano e desenvolvimento do próprio mercado, com o conseqüente melhoramento da economia e a produção de riquezas⁴³.

Percebe-se que, como em qualquer atividade organizada, a livre competição necessita de regras mínimas para vigorar. Assim, ainda que o conceito de concorrência perfeita exclua qualquer atuação estatal, o que se observa na prática é que, principalmente no âmbito da propriedade intelectual, ela só se efetiva com a mínima regulamentação⁴⁴.

Neste sentido, a concorrência é desejada no mercado liberal consagrado constitucionalmente no país. Quando lícita e equilibrada, ela gera competição, proporcionando uma otimização das riquezas e uma busca contínua pela inovação,

⁴³ PIMENTEL, C. B. **Direito Comercial: Teoria e Questões**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 222.

⁴⁴ NEUMAYR, R. **Aproveitamento parasitário dos elementos de identificação da empresa: deslealdade entre não concorrentes**. 2010. Dissertação (Mestrado Direito Empresarial) - Faculdade de Direito Milton Campos, Nova Lima, p. 97.

boa prestação de serviço e oferta de preços competitivos, beneficiando a economia e o consumidor.

Porém, em certas situações, a concorrência ultrapassa os limites legais do bom convívio entre as empresas, gerando prejuízos e danos irreparáveis aos titulares de direitos infringidos por terceiros que agem de má-fé no intuito de obter provimento econômico e/ou causar confusão ao público consumidor.

A chamada concorrência desleal ocorre quando um competidor se aproveita do esforço de outro que empreendeu esforços, investindo de forma vultosa na inovação e diferenciação de sua empresa no seu segmento mercadológico, copiando/pirateando as características, produtos, serviços e, de forma mais comum, as marcas daquele empresário, com o escopo de poupar esforço e desviar a clientela alheia, gerando confusão ao público consumidor⁴⁵.

A caracterização da concorrência desleal, muitas vezes, mostra-se difícil, pois a linha entre a prática legal ou não da concorrência pode ser tênue para a configuração do ato ilícito. Fábio Ulhôa destaca que não é simples diferenciar-se a concorrência leal da desleal. Em ambas, o empresário tem o intuito de prejudicar concorrentes, retirando-lhes, total ou parcialmente, fatias do mercado que haviam conquistado. A intencionalidade de causar dano a outro empresário é elemento presente tanto na concorrência lícita como na ilícita. Nos efeitos produzidos, a alteração nas opções dos consumidores também identificam a concorrência leal e a desleal. São os meios empregados para a realização dessa finalidade que as distinguem. Há meios idôneos e inidôneos de ganhar consumidores, em detrimento dos concorrentes. Será, assim, pela análise dos recursos utilizados pelo empresário, que se poderá identificar a deslealdade competitiva⁴⁶.

Historicamente, a concorrência desleal está essencialmente ligada à propriedade industrial, notadamente ao direito marcário. A Lei de Propriedade Industrial prevê, em seu art. 195, o crime de concorrência desleal:

Art. 195 Comete crime de concorrência desleal quem:
(...)

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;

⁴⁵ PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. **Limites à Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual**. Revista da ABPI, v. 109, 2010. p. 03-15.

⁴⁶ ULHÔA, Fábio. **Curso de Direito Comercial**. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 239

(...).

Dentre outros incisos previstos na legislação, os incisos III e IV, no caso da concorrência desleal por imitação/piratarismo de marca, são os mais comuns. Assim, comete crime de concorrência desleal o terceiro que utiliza sinal marcário de *outrem*, sem autorização, de modo a criar confusão entre os produtos/serviços assinalados, desviando e atraindo o público consumidor de maneira ilegal.

Os critérios para definição da concorrência desleal no âmbito do direito marcário são fundamentados nos seguintes elementos: a existência de marcas colidentes, que apresentam similitude, ou ainda, sejam idênticas, com a imitação no todo ou em parte, seja no aspecto gráfico, visual ou fonético; a culpa ou dolo do terceiro infrator em se aproveitar da difusão da marca em discussão; a mera possibilidade, ainda que não configurada, de se causar confusão ao público consumidor, desviando clientela de maneira ilegal.

Carlos Alberto Bittar, neste mesmo sentido, discorre sobre os chamados Pressupostos de caracterização da concorrência desleal⁴⁷:

1. Desnecessidade de dolo ou fraude, bastando a culpa do agente; 2. Desnecessidade de verificação do dano em concreto; 3. Necessidade de existência de colisão de interesses, consubstanciada na identidade do negócio e no posicionamento em um mesmo âmbito territorial; 4. Necessidade de clientela, mesmo em potencial, que se quer, indevidamente, captar; 5. Ato ou procedimento suscetível de repreensão.

A doutrina, por sua vez, diferencia concorrência desleal do chamado aproveitamento parasitário, na medida em que a última dispensaria a necessidade de presença de uma clientela que se quer captar indevidamente para configuração do ato lesivo.

Segundo Josenei Silva, na concorrência desleal, o infrator se vale das marcas criadas e utilizadas para diferenciar produtos e/ou serviços por um concorrente ou tira proveito do seu fundo de comércio, mas sem buscar se sobrepor ou fazer-se passar pelo concorrente⁴⁸.

⁴⁷ BITTAR, Carlos Alberto. **Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos**. São Paulo: Forense, 2005. p. 141.

⁴⁸ SILVA, Josenei. **Concorrência parasitária e aproveitamento parasitário**. 2009. Disponível em: <<http://www.administradores.com.br/artigos/tecnologia/concorrenciaparasiataria-e-aproveitamento-parasitario/36396/>> Acesso em: 25 de abril de 2019.

No denominado aproveitamento parasitário, o terceiro infrator, mesmo sem a intenção de causar dano, obtém proveito da criação do titular da marca, sem que haja, necessariamente, identidade ou afinidade entre os mercados dos produtos e/ou serviços desempenhados⁴⁹.

Percebe-se que a diferença básica está na finalidade do ato ilícito: enquanto na concorrência desleal há a finalidade de desviar a clientela, no aproveitamento parasitário busca-se obter proveito econômico do trabalho alheio, ainda que em diferentes mercados. Ressalta-se que não é necessário que o parasita tenha o dolo de agir, mas se há a conduta, caracteriza-se o ilícito.

O anteprojeto do novo Código Comercial, em tramitação perante o Congresso Nacional⁵⁰, traz expressamente a possibilidade de responsabilização civil daquele que pratica o parasitismo. Após enumerar exemplos de concorrência desleal no proposto art. 157, o art. 158 afirma que: “fica igualmente obrigado à imediata cessação da prática, bem como responsável pela indenização dos prejuízos que causar, aquele que incorre em concorrência ou conduta parasitária”, demonstrando que a diferenciação doutrinária encontra guarida no texto legislativo em tramitação.

Além disto, percebe-se que o redator do projeto de lei conferiu especial importância à cessação da prática. Desta maneira, percebe-se que o intuito não é apenas de gerar efeitos indenizatórios, mas buscar-se principalmente coibir o ato ilícito, cessando a prática ilícita.

O artigo 160 ainda traz exemplos de práticas parasitas:

Art. 160. São exemplos de parasitismo:

I – a equiparação do produto ou serviço ao de outro empresário, concorrente ou não, feita com o propósito de difundir informação, insuscetível de comprovação objetiva, sobre as qualidades dos que oferece ao mercado; e II – a utilização de qualquer elemento de estabelecimento empresarial de outro empresário, concorrente ou não, especialmente os intangíveis, que possibilite a vantagem indevida de não ter que realizar determinado investimento na própria empresa

⁴⁹ BITTAR, Carlos Alberto. **Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos**. São Paulo: Forense, 2005. p. 142.

⁵⁰ CONGRESSO NACIONAL. **Anteprojeto do novo Código Comercial**. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoconsultapublica?id=81>. Acesso em: 28 de Abril de 2019.

Neste mesmo sentido, a jurisprudência pátria, ainda de forma incipiente, busca tutelar o direito marcário, coibindo práticas de concorrência desleal e aproveitamento parasitário, como infere-se do julgado abaixo:

PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO VIOLADO E DO DEVER DE INDENIZAR DEVIDO À CONCORRÊNCIA DESLEAL CARACTERIZADA PELA IMITAÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM E DO CONCEITO IDEOLÓGICO. TESE ACOLHIDA. INDEVIDA REMISSÃO À MARCA REGISTRADA E PROTEGIDA PELAS APELANTES. SIGNOS QUE COMPÕEM A MARCA MISTA FLAGRANTEMENTE UTILIZADOS PELAS RÉS NO INTUITO DE APROVEITAR-SE DO SEU PRESTÍGIO. CONDUTA A CONFIGURAR CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DAS RÉS. [...]. Após anos de maciços investimentos por parte das autoras para a construção de sua marca e reconhecimento da qualidade de seu produto, é inviável permitir-se às rés que se aproveitem desse prestígio, mormente porque não contribuíram para o seu desenvolvimento; não podem, por corolário, utilizar-se de signos que inequivocamente remetem àqueles veiculados pelas autoras, circunstância que representa incontestável situação de concorrência desleal porque, mesmo que não resulte em desvio de clientela, acarretará concorrência parasitária e enriquecimento sem causa das rés. [...] (sem grifo no original) (SANTA CATARINA, Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 2012.050589-9, Relator: Des. Altamiro de Oliveira, 2013).

Além das práticas de concorrência desleal e de aproveitamento parasitário, a Lei de Propriedade Industrial prevê, em seu artigo 189, o crime contra registro de marca, nomeadamente contrafação de marca que, sem prejuízo das reparações cíveis, estipula pena nos seguintes termos:

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.

A contrafação é o delito praticado contra uma marca registrada. Para sua configuração, é necessário que o registro tenha sido concedido e esteja em vigor, pois tal elemento integra o tipo penal descrito no caput de tais normas⁵¹. Essa exigência, porém, não se configura em relação ao crime de concorrência desleal

⁵¹ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 147.

previsto no art. 195, III, da Lei 9279/96 que se notabiliza independentemente do registro da marca que foi reproduzida ou imitada. Desta forma, quem viola uma marca não registrada, pratica o delito de concorrência desleal, mas, em regra, não comete o crime de contrafação de registro de marca, ainda que possam ser concomitantemente cometidos⁵².

Conclui-se que o ordenamento brasileiro, ao privilegiar o mercado liberal, consagrando constitucionalmente a livre iniciativa e a livre concorrência, busca coibir as práticas ilícitas de concorrência. Tais práticas, porém, embora ilegais, usualmente são cometidas seja no âmbito da concorrência desleal – a qual engloba condutas individuais e coletivas – ou, ainda, por meio de atos parasitários e da contrafação do registro de marca.

A sistemática ocorrência de tais violações ao direito marcário brasileiro e, notadamente, às empresas detentoras dos signos marcários, configura-se como um desestímulo preocupante à inovação e registro das atividades criativas no âmbito da propriedade industrial⁵³.

Além disso, na medida em que as práticas de concorrência desleal e atos parasitários prejudicam, de maneira flagrante, as atividades comerciais e produtivas destas empresas, por falha na elaboração e aplicação da legislação, bem como da cultura permissiva do sistema econômico brasileiro, os titulares de registro de marca violados são obrigados a suportar inúmeros prejuízos, de ordem comercial e financeira, a exemplo do estudo de caso da empresa Mr. X a seguir exposto.

⁵² SILVEIRA, Newton. **A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial**. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 345.

⁵³ ALMEIRA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso de direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 347.

3 ESTUDO DO CASO DA EMPRESA MR. X: Apontamentos e reflexões acerca das consequências jurídicas da violação de propriedade intelectual

3.1 Os prejuízos causados pela concorrência desleal e a prática de atos atentatórios ao direito marcário brasileiro no âmbito da sociedade empresária

A empresa Mr. X (nome original preservado) é uma sociedade empresária surgida no ano de 2011, no município do Recife, estado de Pernambuco, especializada na produção de conteúdo digital audiovisual destinado ao público infantil, se destacando na criação de projetos com envolvimento educacional e interação social, sendo uma das suas principais criações artísticas o Projeto X, plataforma digital da empresa.

Foi desenvolvida, a partir da criação exclusiva e inédita dos seus sócios e colaboradores, uma plataforma digital que busca, por meio de clipes infantis e shows ao vivo, levar entretenimento e educação ao público infantil, com a utilização de brincadeiras e personagens criados pela empresa que cativam o público desta faixa etária e não só dela.

O Projeto X faz parte do imaginário do público infantil, principal consumidor dos personagens da empresa, seja através de apresentações ao vivo realizadas no país inteiro (shows, peças teatrais, etc) ou por meio de aplicativos *mobile*, clipes audiovisuais divulgados em canais de TV por assinatura, vídeos na internet ou até mesmo DVD's comercializados pela Mr. X e/ou por seus parceiros comerciais.

Atualmente, milhões de pessoas já assistiram aos vídeos da Mr X no canal oficial *online* no *Youtube*, por exemplo, consagrando a empresa como uma das principais deste segmento mercadológico no país, fato comprovado pelas premiações recebidas, a exemplo do Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador 2014 e o disco de ouro recebido pela produtora Sony Music, ratificando o comercial da empresa.

Não obstante a legítima criação da plataforma do Projeto X, bem como suas músicas e personagens, a empresa sempre se preocupou em proteger legalmente seu patrimônio intelectual, registrando seus ativos nos órgãos competentes, tais

como a Biblioteca Nacional e entidades associativas, no intuito de formalizar, embora prescindível, os seus direitos autorais.

Além disso, com o fito de formalizar as suas marcas, já amplamente divulgadas no mercado, garantindo uma maior proteção legal, decidiu depositar 19 (dezenove) pedidos de registro de marca perante o Instituto de Propriedade Industrial (INPI), relativos à MR X e ao Projeto X, incluindo os seus personagens, já encontrando-se, atualmente, devidamente registrados todos os pedidos de registro.

Não obstante o investimento realizado para criação do Projeto X, bem como na proteção legal de suas marcas e demais direitos intelectuais, a empresa foi surpreendida, a partir do crescente sucesso e difusão de sua marca, com os constantes ataques às criações legítimas da Mr. X, notadamente de suas marcas.

A atuação de terceiros, usualmente do mesmo mercado consumidor da Mr. X, utilizando-se de suas marcas e demais criações intelectuais para divulgar, promover e realizar diversos produtos piratas, sem qualquer tipo de autorização por parte da titular dos direitos, como se fossem originais, em todo o país, representou um profundo abalo, moral e financeiro, nos titulares da empresa.

Além do prejuízo financeiro, da clara captação ilegal de clientela, uma vez que os terceiros infratores utilizam-se das marcas da Mr. X, seja a reprodução total ou parcial, para auferir lucro, desempenhando atividade artística que seria própria da titular dos direitos se não tivesse sido cooptada por eventos pirateados, a empresa se vê obrigada a suportar, também, as consequências comerciais e jurídicas da confusão causada no público consumidor.

Desta maneira, iludidos por infratores de má-fé que, de maneira abusiva e ilegal, pirateiam as marcas da empresa Mr. X, aproveitando-se do seu sucesso e difusão no mercado consumidor, os consumidores acreditam, muitas vezes, estarem consumindo os produtos e serviços da empresa Mr. X e, de forma rotineira, os titulares dos direitos violados recebem ligações e/ou reclamações formais de “clientes” insatisfeitos com o produto ou com o tratamento que fora conferido, na verdade, pelos infratores ilegais, gerando, além do prejuízo financeiro direto, um profundo abalo à imagem e às marcas da empresa.

Desta forma, sem qualquer tipo de licenciamento ou autorização prévia e expressa do exclusivo titular dos direitos marcários incidentes sobre o Projeto X, as situações descritas são claras violações aos direitos marcários protegidos pela Lei de Propriedade Industrial, sendo tipificada pelo Código Penal Brasileiro como crime

de contrafação de registro de marca, não obtando, ainda, a competente indenização na esfera cível, conforme já destacado.

Ademais, toda ação que é realizada visando aproveitar-se indevidamente de criação ou de elemento integrante de terceiro, no caso da Mr X., para captar, sem esforço próprio, sua respectiva clientela, é considerada, concorrência desleal.

A conduta torna-se mais danosa quando a própria empresa atua no mercado consumidor em que os terceiros infratores, de maneira ilegal, agem, sendo inadmissível, após anos investidos na produção de conteúdo autoral e do registro de suas marcas, a promoção de atos de concorrência desleal que representam prejuízos às marcas e aos titulares dos direitos intelectuais do Projeto X.

Embora as principais infrações cometidas por terceiros sejam relacionadas ao desvio de clientela, promovendo a chamada concorrência desleal, a Mr. X também é vítima de constantes aproveitamentos parasitários de suas marcas, uma vez que os infratores costumam utilizar-se dos signos marcários, essencialmente distintivos entre o público consumidor, para acoplá-los à produtos supostamente licenciados.

Lançados no mercado consumidor, sem qualquer tipo de autorização por parte da titular dos direitos, bolsas, mochilas, fraldas, copos, brinquedos e todos os demais tipos de produtos com as marcas do Projeto X ou dos personagens que a integram como se fossem originais, em uma clara manifestação de aproveitamento parasitário, uma vez que, ainda que não sejam, por enquanto, atividades próprias da Mr. X, o terceiro infrator aproveita-se da criação da empresa para obter proveito econômico às custas do trabalho do titular dos direitos, de maneira completamente ilegal.

Desta feita, sem encontrar, muitas vezes, a tutela jurisdicional adequada à preservação dos seus direitos, seja pelo não entendimento de ato ilícito cometido pelo juízo ou, ainda, pela demora na prestação jurisdicional, perpetuando os efeitos parasitários dos atos ilícitos cometidos pelos infratores, a empresa Mr. X viu-se obrigada a adotar medidas inibitórias contra a ação de terceiros.

Antes de lançar produtos ou realizar eventos que divulguem suas marcas e personagens do Projeto X, a empresa faz uma intensa campanha educativa e de divulgação dos seus produtos e eventos oficiais, visando alertar os seus fãs/consumidores acerca dos prejuízos sofridos pela empresa e pelos próprios ao consumirem produtos e/ou serviços pirateados.

Além disso, diante do grave prejuízo sofrido, a empresa foi obrigada a indicar, dentro do seu quadro de funcionários, alguns destes para monitorar, através de sites de compartilhamento de produtos e/ou eventos relativos ao mercado consumidor da empresa, bem como redes sociais, a oferta e/ou divulgação de eventos, produtos e serviços que utilizam, de forma ilegal, abusiva e sem qualquer tipo de autorização da Mr. X as suas legítimas criações.

Ao identificar-se potenciais condutas lesivas de terceiros, os representantes jurídicos da empresa Mr. X buscam, antes mesmo da realização de eventos pirateados ou, ainda, da permanência reiteirada de produtos comercializados de forma ilegal, coibir a ação ilegal, seja ela de concorrência desleal ou de aproveitamento parasitário, inclusive, em alguns casos, abrindo mão da indenização no intuito de cessar, de forma imediata, qualquer tipo de utilização por estes infratores das suas criações intelectuais, notadamente as suas marcas.

A adoção destas medidas, embora tenham surtido um efeito mitigador relevante, não é suficiente para cessar os graves prejuízos, de ordem moral e financeira, sofridos pela empresa Mr. X em razão da contínua infração aos seus direitos intelectuais e marcários por terceiros diversos.

Ainda que o direito, em sua função preventiva, não possa eliminar condutas lesivas e ilegais, a promoção de algumas mudanças legislativas, com a adoção de leis mais claras e penas mais consistentes, de forma a desencorajar os infratores, bem como a mudança de atuação do judiciário, além de uma transformação na cultura de proteção aos direitos intelectuais no país, através de políticas públicas educacionais, são alguns dos elementos essenciais para proteção da livre concorrência, do direito marcário e da repressão de práticas comerciais desleais, de maneira que, ao final, consumidor, empresa e a economia do país sejam beneficiados.

3.2 Mudanças estruturais no ordenamento jurídico brasileiro necessárias à repressão de práticas violadoras da propriedade industrial

Diante do problema, intenta-se, a partir de agora, propor potenciais alternativas à minimização dos efeitos danosos, seja para o consumidor, para a empresa detentora dos direitos de propriedade industrial violados ou para a economia do país, na medida em que atos de concorrência desleais e de

aproveitamento parasitário inibem a produção de riquezas e o incentivo à inovação, freando o desenvolvimento econômico.

3.2.1 A mudança legislativa

A livre concorrência é um princípio que norteia um modelo de mercado no qual o governo intervém minimamente na atividade dos agentes econômicos, possibilitando aos mesmos a busca, de forma livre, pelas melhores maneiras para consecução das atividades empresariais. Essa liberdade de atuação conferida ao particular permite que o país desenvolva uma economia eficiente, mediante a proliferação de ideias que visem à criação ou ao aperfeiçoamento de produtos e serviços oferecidos ao consumo.

No entanto, esse conceito de liberdade concorrencial, que inclusive tem proteção expressa na Constituição Federal, conforme visto, não pode ser confundido com uma atuação despojada de práticas comerciais leais e justas. Quando a prática comercial ultrapassa as regras básicas de ética e legalidade, temos o que se convencionou chamar de concorrência desleal e aproveitamento parasitário.

A concorrência desleal extrapola o campo dos interesses particulares e traz reflexos negativos para o interesse público, já que é capaz de prejudicar não só os consumidores, mas também os agentes do mercado que atuam dentro da legalidade e, em última análise, o país, já que a inovação, prejudicada por práticas violadoras de direitos intelectuais, é a principal força propulsora do desenvolvimento econômico e industrial⁵⁴.

O desestímulo ao empreendedorismo inovador começa, inicialmente, pela própria ineficiência do INPI, autarquia federal responsável pela tutela da propriedade industrial, a qual, apesar de alguns avanços administrativos recentes, ainda leva, em média, nada menos que 04 (quatro) anos para examinar um pedido de registro de marca e 08 (oito) anos para a análise de uma patente.

Outrossim, as legislações atualmente em vigor, em especial a Lei 9.279/96 – A Lei de Propriedade Industrial, por ser um dispositivo legal com mais de 20 (vinte) anos de vigência, sem qualquer atualização de forma mais profunda, precisa ser, urgentemente, revisto.

⁵⁴ BASSO, Maristela. **Propriedade Intelectual e Importação Paralela**. São Paulo, Atlas S.A. 2011, p. 127.

As penalidades impostas aos infratores de direitos de propriedade industrial são, em sua maioria, encorajadoras para a continuidade da prática dos atos ilegais que tanto afetam os titulares de direitos, bem como a economia do país.

Um exemplo da problemática legislação, conforme exposto, é o abrandamento da pena prevista para o cometimento de crime contra o registro de marca, previsto no art. 189 da LPI:

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. (grifos nossos)

Além do enrijecimento das penalidades dispostas na legislação, o texto normativo necessita ser revisto, de forma a facilitar a sua aplicação, haja vista a defasagem das suas normas, conforme mencionado, em vigor há mais de 20 (vinte) anos, o que, tratando-se de um ordenamento que trata de direitos essencialmente ligados à tecnologia e inovação, constitui-se um tempo considerável, sem previsão para diversas formas de infração a direitos intelectuais, notadamente aqueles realizados através da *internet* e o uso de *hackers*.

Nesta mesma esteira, conforme destacado anteriormente, as penalidades previstas em legislação se confundem, a exemplo do crime de concorrência desleal e contrafação de registro de marca, diferenciados, apenas, pelo próprio registro da marca, mas que, em diversos casos, podem se confundir, dificultando a tipificação do tipo penal mais adequado ao caso em um contexto da já precária aplicação da legislação pelas varas não especializadas do ordenamento jurídico pátrio.

O anteprojeto de reforma do Código Comercial de 1850, PL 487/2013, bem como o PL 10920/18 que busca ajustar a Lei 9.279/96, ambos em tramitação no Congresso Nacional desde 2013, caso fossem aprovados pelos legisladores, inserir-se-iam como um importante avanço para modernização do direito empresarial brasileiro, ainda que de forma parcial.

Destacam-se, do anteprojeto de reforma do Código Comercial, alguns artigos, a exemplo dos abaixo transcritos, relacionados aos pontos problemáticos supra destacados, em especial a definição, de forma mais clara, dos crimes de

concorrência desleal e de aproveitamento parasitário, possibilitando uma melhor aplicação dos tipos penais:

Art. 155. Aquele que causa prejuízos a empresário, em razão de concorrência desleal, deve cessar a prática de imediato e fica civilmente responsável pela indenização daqueles, sem prejuízo da responsabilização penal e administrativa, quando couber;

Art. 157. São exemplos de concorrência desleal:

I – divulgação de informação falsa em detrimento da imagem de concorrente;

II – divulgação de informação falsa em proveito de sua própria imagem;

III – aliciamento, mediante recompensa de dinheiro ou outra utilidade, de empregado ou colaborador de concorrente para obter informação reservada, confidencial, sigilosa ou estratégica ou qualquer outro proveito indevido; e

IV – utilização de informação reservada, confidencial, sigilosa ou estratégica de um empresário, à qual teve acesso lícita ou ilícitamente, na exploração de empresa concorrente;

Art. 158. Fica igualmente obrigado à imediata cessação da prática, bem como responsável pela indenização dos prejuízos que causar, aquele que incorre em concorrência ou conduta parasitária;

Art. 159. Concorrência ou conduta parasitária é o aproveitamento, sem a devida autorização, do potencial de resultados econômicos de marca, nome empresarial ou outros sinais distintivos alheios, de apelo publicitário notoriamente associado a outra empresa ou, por qualquer meio, de investimentos realizados por outrem na exploração de sua atividade econômica;

Art. 160. São exemplos de parasitismo:

I – a equiparação do produto ou serviço ao de outro empresário, concorrente ou não, feita com o propósito de difundir informação, insuscetível de comprovação objetiva, sobre as qualidades dos que oferece ao mercado; e

II – a utilização de qualquer elemento de estabelecimento empresarial de outro empresário, concorrente ou não, especialmente os intangíveis, que possibilite a vantagem indevida de não ter que realizar determinado investimento na própria empresa;

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 ilícitamente 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.

Por tudo isso, resta claro que, para criar um ambiente propício à inovação, o Brasil precisa de uma profunda reforma legislativa, eliminando entraves burocráticos que dificultam o incentivo à inovação, simplificando os tipos penais relativos às infrações contra direitos de propriedade intelectual para facilitar a sua aplicação, bem como ampliando as condutas ilícitas entendidas, em um contexto de revolução

tecnológica constante, como ensejadoras de tutela jurisdicional, retirando do juízo o caráter subjetivo quanto a aplicabilidade ou não da legislação.

Além dos marcos legislativos mencionados, é necessário implementar mudanças de cunho estrutural e ideológico que possibilitem com que direitos de propriedade intelectual efetivamente integrem a cultura e a política do país e não sejam apenas lembrados como instrumento de barganha quando da negociação de acordos de livre comércio.

Sem um sistema de proteção à propriedade intelectual forte e eficiente, protegendo aqueles que investem na proteção dos direitos de propriedade industrial, não há inovação. E sem inovação, não há desenvolvimento. Logo, caso o Brasil realmente pretenda se inserir na economia global e concorrer em nível de igualdade com seus competidores, faz-se necessária uma drástica mudança de rumos, sob pena de o país não promover a própria essência da livre iniciativa e concorrência previstas em sua Constituição.

3.2.2 A especialização na atuação judiciária

Conforme destacado, a necessidade de reforma da atual Lei da Propriedade Industrial é fato notório, haja vista a defasagem das suas normas, em vigor há mais de 20 (vinte anos), período no qual muitas questões atinentes à propriedade intelectual como um todo se modificaram.

Entretanto, além da crítica necessária à mudança da legislação, é necessário destacar, também, o salutar questionamento acerca da forma como o texto legislativo vem sendo ou deixado de ser aplicado pelo Poder Judiciário.

A infração a direitos autorais e marcários por parte de terceiros de má-fé, por muitas vezes, geraram controvérsias que acabaram submetidas ao Poder Judiciário. Cita-se, como exemplo, recente posicionamento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça de modo a corrigir algumas distorções e lacunas na Lei da Propriedade Industrial referentes à equiparação das marcas de empresas brasileiras no estrangeiro, não permitindo um desequilíbrio no sistema de registro marcário.

De toda forma, na prática, após mais de 20 (vinte) anos de promulgação da Lei de Propriedade Industrial (LPI), os esforços visando melhor aparelhamento e eficiência dos sistemas de registro de marca, bem como maior especialização dos

órgãos de repressão à pirataria, a montagem de varas judiciais especializadas em matéria de Propriedade Industrial ainda são diminutos, sem permitir que a Lei da Propriedade Industrial, mesmo com suas lacunas e controvérsias, possa, finalmente, cumprir o seu papel e atingir a sociedade.

É necessário pontuar que a cobrança por uma atuação judiciária especializada, com profissionais preparados para atender as diversas questões atinentes ao direito de propriedade industrial, a bem da verdade, não é fruto do acaso.

O ensino jurídico brasileiro, assim como diversas áreas, está espantosamente atrás de outros países, como destaca Jorge Ávila⁵⁵, o qual cita como exemplo os Estados Unidos:

A inserção da propriedade intelectual nas grades de cursos de graduação e pós-graduação nos Estados Unidos tende a se intensificar nos próximos anos, em função do envolvimento dos acadêmicos com o tema e da demanda no mercado de trabalho, com crescimento de postos para examinadores de patentes, especialistas em transferência de tecnologia, marcas, ativistas, consultores, etc⁵⁶.

Em contrapartida, o sistema educacional brasileiro, em todas as esferas, está cada dia mais ruído. Novas instituições, que são constituídas para o ensino, na verdade almejam, como principal objetivo, o lucro e não mais a formação de cidadãos.

Em pesquisa realizada por Adriana Xavier De Faria e Rita Pinheiro-Machado acerca do tema, foi possível destacar o fato da propriedade intelectual ser um assunto multidisciplinar, e, portanto, fundamental para ser tratado em diversas áreas de conhecimento⁵⁷.

O artigo das referidas autoras ainda trouxe dados relevantes quanto ao Brasil, em especial referente à pesquisa realizada entre 2006 e 2007 pela OMPI, em parceria com o Ministério da Cultura, com foco no ensino do direito de propriedade intelectual nas faculdades, demonstrando a escassez de cursos de especialização nesta área.

⁵⁵ AVILA, Jorge. **Ensino e Pesquisa em Propriedade Intelectual no Brasil**. São Paulo: Avante, 2013, p. 85.

⁵⁶ Ibidem. p. 85.

⁵⁷ FARIA, Adriana. MACHADO, Rita Pinheiro. **Propriedade Intelectual e Inovação no Ensino Superior Brasileiro**: Razões e Proposições. 2012.

Das 635 instituições de ensino que responderam à pesquisa em todo o Brasil, 109 afirmaram oferecer Direito de Propriedade Intelectual em sua grade curricular, mas apenas sete delas ofereciam o curso de pós-graduação respectivo.

Neste cenário de formação jurídica precária, em que os próprios bacharéis em direito não tem acesso aos cursos de formação em Direito da Propriedade Intelectual e, por conseguinte, à Propriedade Industrial, o fato dos profissionais de direito, em especial juízes e procuradores, demonstrarem pouco conhecimento, em regra, acerca do tema, bem como não existirem, em larga escala, varas especializadas a tutelar este direito, não é de espantar, demonstrando a necessidade de mudança urgente na formação jurídica dos cursos brasileiros, bem como na aplicação da legislação pelas autoridades judiciárias.

3.2.3 A adoção de políticas públicas como medidas educacionais e informativas acerca do direito marcário

Por fim, há que se considerar que a existência de uma cultura de desrespeito aos direitos de propriedade intelectual no Brasil não é recente. Historicamente, influenciados pela legislação branda e pela falha aplicação do direito pelas autoridades judiciárias, é comum o entendimento popular de que crimes contra direitos de propriedade intelectual seriam de segunda ou até terceira categoria, encarados como um convite à impunidade.

O combate aos crimes de concorrência desleal e aproveitamento parasitário precisa ser encarado pelo Governo Federal, através do seu Conselho Nacional de Combate à Pirataria ligado ao Ministério da Justiça, pelo INPI, pela OMPI, pelo Poder Judiciário e pelas demais instituições, de forma mais firme, atuando de forma inteligente e conjunta para combater tal delito, através de políticas públicas educativas, informando e ensinando a população acerca dos delitos relativos a esta temática, bem como atuando de forma repressiva no combate aos atos ilícitos praticados.

CONCLUSÃO

A adoção da teoria geral da empresa pelo ordenamento jurídico pátrio com a promulgação do Código Civil de 2002, abandonando o antigo ato de comércio do Código de 1850, é o marco do início formal da tutela do direito fundada na atividade empresarial. Com isso, as atividades negociais passaram-se a ser cada vez mais organizadas a partir de iniciativas otimizadas, de procedimentos e fórmulas, de acordo com o titular da empresa, que permitiram o impulsionamento das metas econômicas. Nesta esteira, destacou-se que o capital social de uma empresa constitui-se do investimento inicial feito pelos seus titulares para inícios das atividades, não se confundindo com o patrimônio social, onde inserem-se todos os ativos e passivos da empresa.

Os ativos da empresa, por sinal, que se dividem em bens tangíveis e bens intangíveis, sendo esta última categorização cada vez mais frequente percentualmente no patrimônio social da empresa. Um destes bens intangíveis, conforme visto, são os signos marcários, classificados, assim, pois não são manuseados, inserindo-se como fatores agregadores de valor aos produtos e serviços da empresa, uma vez que servem, principalmente, para diferenciação das atividades negociais no mercado consumidor.

Ocorre que, muito embora o Direito Marcário tenha previsão constitucional, sendo garantido ao titular do registro de marca ou de qualquer direito de propriedade intelectual, o uso exclusivo, as lacunas e ineficiências do sistema de proteção de marcas do ordenamento jurídico brasileiro possibilitam a promoção de atos lesivos e ilegais, praticados por terceiros concorrentes, contra os titulares de direitos, especialmente a prática da concorrência de forma desleal e o aproveitamento parasitário que simbolizam-se pelo desvio de clientela e auferimento de lucro às custas da criação, investimento e trabalho dos titulares.

Neste sentido, destacou-se, no presente trabalho, o estudo de caso referente à sociedade empresária Mr. X, produtora de plataforma digital destinada ao público infantil, possuidora de 19 (dezenove) registro de marca, mas que, em virtude do sucesso econômico e difusão, entre o mercado consumidor, dos seus signos marcários, vem sendo obrigada a suportar prejuízos de ordem moral e financeira por

pirateamentos e práticas de concorrência desleal contra suas marcas e personagens próprios do Projeto X.

Viu-se, portanto, em que pese a existência de legislação própria para defesa dos direitos de propriedade industrial, a necessidade de uma reestruturação do sistema de proteção de marcas nacional, sob pena de mitigação e inviabilidade do exercício da atividade inovadora no país.

Isto posto, o presente estudo, a título de sugestão, propôs três alternativas teóricas para fomentar a discussão sobre a correção das assimetrias do direito marcário brasileiro. Primariamente, diante das lacunas existentes na legislação pátria, pugnou-se pela enrijecimento das penas adotadas aos infratores, de modo a desencorajá-los, efetivando o caráter preventivo da pena. Além disso, sugeriu-se a adoção de textos normativos mais claros e abrangentes à realidade de mercado atual, distante 20 (vinte) anos da promulgação da atual legislação.

Outrossim, tendo em vista a usual má aplicação do direito de propriedade intelectual pelas autoridades judiciárias, viu-se que, além da eliminação de entraves burocráticos e da inauguração, em todo o país, de varas especializadas na temática proposta, é necessário reformular o sistema jurídico de ensino nas universidades brasileiras, já que, em sua imensa maioria, estas não ofertam qualquer curso de propriedade intelectual em suas grades de currículo. Por fim, destacou-se a necessidade de adoção de políticas públicas educacionais voltadas ao público, enfatizando a importância do Direito Marcário e as consequências jurídicas decorrentes do enfrentamento da lei.

REFERÊNCIAS

AAKER, David.. **Marcas: gerenciando o valor da marca**. São Paulo: Negócio, 1998, p. 65.

ALMEIRA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso de direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 347.

ARAUJO, Elza Fernandes; BARBOSA, Cynthia Mendonça; QUEIROGA, Elaine dos Santos e ALVES, Flávia Ferreira. **Propriedade Intelectual: proteção e gestão estratégica do conhecimento**.

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982010001300001&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 20 de Abril de 2019.

AVILA, Jorge. **Ensino e Pesquisa em Propriedade Intelectual no Brasil**. São Paulo: Avante, 2013, p. 85.

BAQUERO, Pablo Marcello. **Propriedade intelectual como garantia real superando os obstáculos da imaterialidade no contexto de uma economia informacional**, Revista do Tribunais. 2011. p. 119.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 147.

BARBOSA, Dênis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2003. p. 2.

BASSO, Maristela. **Propriedade Intelectual e Importação Paralela**. São Paulo, Atlas S.A. 2011, p. 127.

BITTAR, Carlos Alberto. **Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos**. São Paulo: Forense, 2005. p. 141.

BORBA, José Edwaldo Tavares. **Direito Societário**. 17ª Edição. São Paulo: Atlas, 2019. p. 184.

BRASIL. Decreto nº 1.355 de 30 de Dezembro de 1994. Diário Oficial da União: 31/12/1994. **Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais.** Disponível em: D.O.U, de 31.12.94, Seção I, p. 21.394.

BRASIL. Decreto nº 75.572 de 8 de Abril de 1975. Diário Oficial da União: 08/04/1975. **Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.** Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 20 de Abril de 2019.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002.** Artigo 1.142: “*Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária*”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> Acesso em: 08 abril. 2019.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Diário Oficial da União. Brasília, 10 de Janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> Acesso em: 08 abril. 2019.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Diário Oficial da União. Brasília, 10 de Janeiro de 2002. “**Artigo 1.164: O nome empresarial não pode ser objeto de alienação**”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> Acesso em: 18 de abril de 2019.

BRASIL. **Lei nº 11.638 de 28 de Dezembro de 2017.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11638.htm>. Acesso em: 10 abril. 2019.

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: 12 abril. 2019.

CERQUEIRA, João Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Volume 01. São Paulo: Lumen Juris, 2010. p. 779.

CHAVES, Antônio. **Marcas e Nome Comercial**. São Paulo, vol. 6, 2011. p. 287

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial**. Vol. 1. 20ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 42.

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos**. Brasil, Renovar, 2001, p. 121.

DE PLACIDO E SILVA. **Vocabulário Jurídico**. 24ª edição. Rio de Janeiro: Forense. 2004, p. 88.

FARIA, Adriana. MACHADO, Rita Pinheiro. **Propriedade Intelectual e Inovação no Ensino Superior Brasileiro: Razões e Proposições**. 2012.

GUSMÃO, Mônica. **Lições de direito empresarial**. 11ª Edição. São Paulo: Forense, 2012. p. 234

INPI. Manual de Marcas. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 15 de Abril de 2019.

KELLER, Kevin Lane.. **Strategic brand management: building, measuring and managing 'brand equity'**. 2ª ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2003, p. 42.

MAMEDE, Gladston. **Direito empresarial brasileiro: empresa e atuação empresarial**. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.04.

MAMEDE, Gladston. **Semiologia do direito: tópicos para um debate referenciado pela animalidade e pela cultura**. 2ª Edição. Porto Alegre: Síntese, 2000. p. 245.

MARCONDES, Sylvio. **Questões de direito mercantil**. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 128.

MARTINS, Fran. **Curso de direito comercial**. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 189.

NEUMAYR, R. **Aproveitamento parasitário dos elementos de identificação da empresa: deslealdade entre não concorrentes**. 2010. Dissertação (Mestrado Direito Empresarial) - Faculdade de Direito Milton Campos, Nova Lima, p. 97.

Ocean Tomo. ***Annual tudy of Intangible Asset Market Value***. Disponível em: <https://www.oceantomo.com/blog/2015/03-05-ocean-tomo-2015-intangible-asset-market-value/>. Acesso em: 11 de abril. 2019

OLAVO, Carlos. **Propriedade industrial**. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2005, p. 99.

PAESANI, Liliana Minardi. **Manual de Propriedade Intelectual: direito de autor, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais *sui generis***. São Paulo: Atlas, 2012, p. 56

PIMENTEL, C. B. **Direito Comercial: Teoria e Questões**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 222.

PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. **Limites à Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual**. Revista da ABPI, v. 109, 2010. p. 03-15.

ROCHA, Thiago Gonçalves Paluma. **O nível de proteção da propriedade intelectual definido pelo acordo TRIPS/OMC e o direito ao desenvolvimento**. 2011. Dissertação (Mestrado)-Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2011, p.97.

SILVA, Josenei. **Concorrência parasitária e aproveitamento parasitário**. 2009. Disponível em: <http://www.administradores.com.br/artigos/tecnologia/concorrenciaparasitaria-e-aproveitamento-parasitario/36396/> Acesso em: 25 de abril de 2019.

SILVEIRA, Newton. **A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial**. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 345.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos: Lei 9.279 – 14.05.1996**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 135.

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial. Volume 1 – Teoria Geral do Direito Empresarial e Direito Societário**. 10ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 221.

ULHÔA, Fábio. **Curso de Direito Comercial**. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 239.

PARECER

A monografia-final de curso do aluno **JOÃO ROBERTO FONTES PINTO DE AZEVEDO**, de título ***CONCORRÊNCIA DESLEAL E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO: um estudo de caso sobre as consequências jurídicas das violações aos direitos de propriedade industrial na sociedade empresária***, de título apresentada à defesa possui todos os requisitos exigidos.

O tema é relevante, em apreciação conjunta do Direito Empresarial e Direito de Propriedade Intelectual, centrado na proteção marcária, apresentado em perspectiva que exemplifica os problemas trazidos pela concorrência desleal, para tanto, apresentando um caso, referido como hipotético. Trata-se de um estudo amparado em caso prático que o autor teve conhecimento, motivo para não identificação, mas que segue como objeto de investigação para ao final dar as suas conclusões.

Considerando o texto, recomendamos o trabalho à sessão de defesa.

É o parecer.

Recife, 09 de maio de 2019.

Prof^a Eugênia Cristina Nilsen Ribeiro Barza
orientadora