

TRADEDRESS

NA TEORIA E NA PRÁTICA



Coordenação: Deborah Portilho

Aula 09

Concorrência desleal e atos confusórios

Professora
Luciana Minada

Rio de Janeiro, 04 de Abril de 2024



Para citação do conteúdo desta aula:

- MINADA, Luciana. *Concorrência desleal e atos confusórios*. Aula, 2024, 32 slides (arquivo PDF). In: PORTILHO, Deborah (Coord.). **Curso TRADE DRESS: na Teoria e na Prática**. Rio de Janeiro: D.PORTILHO ACADEMY, 04 abr. 2024.

© Luciana Minada, 2024

Agenda da aula

- 1 Noções introdutórias sobre princípios e condutas no direito concorrencial brasileiro
- 2 Concorrência desleal: conceitos, fundamentos legais e caracterização
- 3 Análise de casos: atos confusórios e a interpretação dos tribunais brasileiros
- 4 Dúvidas e encerramento

© Luciana Minada, 2024

O QUE É CONCORRÊNCIA?

concorrência

(con-cor-rên-ci-a)

nome feminino

1. Acto de concorrer.
2. Afluência.
3. Concurso de gente.
4. Aspiração de muitos à posse ou obtenção de alguma coisa.
5. [Direito] Alegação de direitos comuns.
6. Competência (entre comerciantes, etc.).
7. Trânsito.

<https://dicionario.priberam.org/concorrência>. Acesso em 2 de abril de 2024.

© Luciana Minada, 2024



E sob o ponto de vista jurídico?

Ato lícito, constituindo a rivalidade comercial ou industrial que faz com que empresários disputem clientes ou fregueses.

(Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 209)

O Direito da Concorrência é o ramo do Direito que analisa, sob a ótica econômica e legal, como se comportam, concorrencialmente, as pessoas e empresas que atuam em um dado mercado.

(Roberto Domingos Taufick, Introdução ao Direito da Concorrência. Governo Federal, dez./2014, p. 6)

Denis Borges Barbosa ensina que “para que haja concorrência entre agentes econômicos é preciso que *exista efetivamente concorrência*, e se verificarem três identidades:

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

(BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 457)

1. Livre concorrência

- Princípio constitucional (art. 170, IV, CF)
- Um dos **alicerces do sistema capitalista**, que objetiva assegurar a dinâmica de mercado em que inúmeros competidores buscam expandir seus negócios e ampliar sua clientela através do oferecimento de bens e serviços de melhor qualidade e/ou de menor custo do que aqueles oferecidos por seus concorrentes
- A partir da lógica da liberdade de concorrência, a **atuação do Estado se pretende mínima** e serve, em princípio, para **evitar abusos**

2. Defesa do consumidor

- Princípio constitucional (art. 170, V, CF)
- No Brasil, os consumidores são elevados ao patamar de **titulares imediatos das regras concorrenciais**, que devem gozar da eficiência econômica e da correta distribuição dos benefícios do sistema econômico
- Consumidor é tutelado pela livre concorrência, tendo em vista que a competitividade criada pela dinâmica econômica da livre concorrência viabiliza a **distribuição de recursos a preços acessíveis e amplia a gama de produtos/serviços oferecidos**, servindo diretamente aos interesses dos consumidores

- Tutela preventiva da concorrência, i.e., busca-se a proteção da ordem econômica e da concorrência em si
- Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 12.529/11) traz um rol exemplificativo das condutas que são caracterizadas, em tese, como infrações à ordem econômica (art. 36, I a IV e parágrafo 3º, I a XIX)
 - imitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;
 - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado
 - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia
 - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca

Concorrência desleal é a agressão à atividade do concorrente em violação aos preceitos éticos da correção profissional.

(DUVAL, Hermano. *Concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 1976, p. 126)

(...) concorrência desleal é todo e qualquer ato praticado por um industrial, comerciante ou prestador contra um concorrente direto ou indireto, ou mesmo um não concorrente, independente de dolo ou culpa, utilizando-se de meios ilícitos com vistas a manter ou incrementar sua clientela, podendo ou não desviar, em proveito próprio ou de terceiro, direta ou indiretamente, clientela de outrem. Esses atos são contrários às práticas e usos honestos perpetrados na indústria, comércio e serviços.

(CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. *Concorrência desleal: atos de confusão*. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 63/64)

• Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96 – “LPI”)

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: (...)

V - repressão à 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; (...)

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

• Convenção da União de Paris (Dec. nº 1.263/1994 – “CUP”)

Art. 10 bis

(1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

(2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial

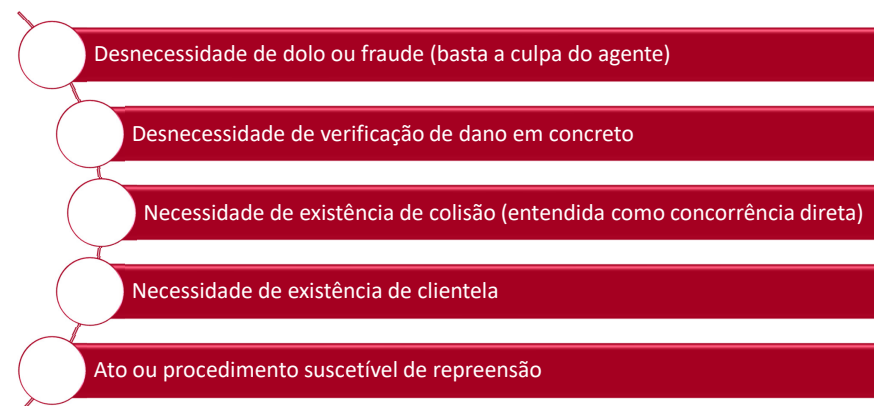
(3) Deverão proibir-se particularmente:

1º. Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

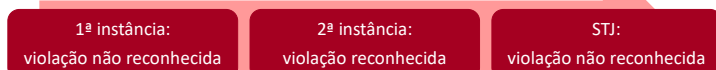
2º. As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

3º. As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

• A partir da lição de Carlos Alberto Bittar, 5 requisitos devem ser observados:



- Brahma vs. Itaipava (Processo nº 0004385-03.2011.8.19.0001)



© Luciana Minada, 2024

- Voto do relator Des. Edson Vasconcelos

“Com estas considerações pode-se concluir pela prática de **concorrência parasitária** pela ré-reconvinte Cervejaria Petrópolis S/A, na comercialização de sua Cerveja Itaipava, ao aproveitar a estratégia publicitária de sua concorrente Cerveja Brahma, para lançar no mercado cerveja em lata na mesma cor da que fora anunciada por esta última em campanha publicitária que custou elevado investimento, fato também inquestionável.

E não se diga que tal conduta não é suscetível de levar o consumidor a **confundir** os produtos de marcas diferenciadas, pois **o anúncio de venda da cerveja Brahma na cor vermelha pode induzir os consumidores ao entendimento de se tratar de produtos similares ou de mesmo sabor** (confira-se o slogan: “O sabor da sua Brahma agora da cor da Brahma”).” (Data de Julgamento: 12/09/2012)

© Luciana Minada, 2024

- Voto do relator Ministro João Otávio de Noronha

“Como bem se depreende, para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico. (...)”

Por qualquer ângulo que se visualize a questão – proteção ao uso de marca, ofensa ao direito de exclusividade de marca, prática de concorrência desleal ou parasitária –, não vejo como considerar, na espécie, que o lançamento e comercialização pela recorrente, Cervejaria Petrópolis S/A, de sua cerveja "Itaipava", envasada em lata de cor idêntica à da cerveja "Brahma", que foi objeto de veiculação de anterior campanha publicitária, tenha o condão, por si só, de causar confusão ao consumidor e malferir os interesses jurídicos, mormente de marca, da Companhia de Bebidas das Américas, ora recorrida.

Patente, portanto, a ausência de configuração do propósito ou tentativa de vincular produtos à marca de terceiros, que se convencionou denominar de associação parasitária, por inexistir ato que denote o uso pela empresa recorrente da notoriedade e prestígio mercadológico alheios para se destacar no âmbito de sua atuação concorrencial.” (Data do julgamento: 09/12/2014)

© Luciana Minada, 2024

- China in box vs. Uai in box (Processo nº 0038734-97.2012.8.26.0002)



1ª instância:
violação reconhecida

© Luciana Minada, 2024

• Sentença proferida pelo juiz Alexandre Batista Alves

“Não há dúvida de que o conjunto de elementos gráficos que formam a aparência geral de um produto (*trade dress*) representa aspecto distintivo da marca e, portanto, goza de proteção legal.

A Lei de Propriedade Industrial veda a utilização de sinais que possam causar confusão ou associação com signo alheio (art. 124, XIX), não se exigindo, é importante acentuar, que a imitação seja perfeita, mas apenas que entre os produtos analisados haja elementos significativos de identidade capazes de causar confusão no público consumidor.”

• Sentença proferida pelo juiz Alexandre Batista Alves

“No caso vertente, colhe-se dos documentos que instruem a inicial que a autora detém onze registros marcários e quatro registros de Desenho Industrial referentes ao signo China in Box. Por outro, consta que a ré se utiliza do signo Mineiro in Box e **vale-se de padrão visual similar ao da autora**, conforme se infere dos documentos juntados, situação que, a despeito da diversidade da comida oferecida, **poderá levar o consumidor a crer que se trata de uma ramificação do china in box.**” (Data da sentença: 26/01/2015)

• Viagra vs. Ahzul (Processo nº 0043169-48.2010.8.26.0564)



1ª instância:
violação não reconhecida

2ª instância:
violação reconhecida

• Voto vencedor do relator Des. Alexandre Marcondes

“(…) E foi justamente o que ocorreu quando as autoras decidiram empregar a cor azul na produção e comercialização do medicamento Viagra. O medicamento passou a ser conhecido como “azulzinho, pílula azul, blue diamond”. Atraiu-se a cor ao próprio produto e, nestas condições, deve ser garantida a proteção marcária do elemento distintivo azul -, que não pode ser empregado pelas rés na comercialização de medicamento similar, com mesmo princípio ativo e no mesmo segmento mercadológico.

Não tem sequer relevância o fato de as embalagens dos produtos examinados apresentarem diferenças estéticas e serem também foneticamente diversas as marcas. O caso em exame, como se vê, cuida de associação indevida, como ato de concorrência parasitária, e, nestes casos, não se exige a semelhança dos produtos. (...)

No que tange às modificações do *trade dress*, deve ser imposta às rés a tutela cominatória para determinar que promovam alterações, notadamente em relação à embalagem do produto, para que deixem de ser adotadas a cor azul e figuras de triângulos, estes últimos com imagem sugestiva de um diamante.”

- Voto parcialmente divergente do Des. Donegá Morandini

“(…) Pouco importa, outrossim, que os medicamentos não se encontram nas gondolas das farmácias, excluindo, segundo se verbera, a possibilidade de confusão entre o Viagra e o Ah-zul. Todavia, pela similitude de características, fácil a associação por aquele que realiza a venda do produto no balcão da farmácia de que se trata da mesma coisa, induzindo o consumidor a confundi-los e levar para casa o mais barato, isto é, o genérico produzido pelas recorridas.

Não se desconhece, outrossim, uma **sensível distinção entre a livre concorrência e a concorrência desleal**. A diferença reside na prática adotada para angariar clientela e não nos resultados comercialmente obtidos. Aqui, no entanto, respeitado entendimento diverso, houve a adoção de uma prática ilícita para angariar a clientela das recorrentes, adotando-se, para um mesmo medicamento comercializado pelas partes, uma similitude de características a induzir o consumidor a uma ideia de que estaria adquirindo um fármaco de uma marca consagrada mundialmente (Viagra) por um valor mais em conta, já que categorizado como genérico.” (Data do julgamento: 01/09/2020)

© Luciana Minada, 2024

- Voto divergente do Des. Beretta da Silveira

“As cores, suas denominações e os prefixos não são suscetíveis de registros, sem se olvidar, ainda, da inegável tendência de mercado com relação as semelhanças de embalagens de diversos produtos sem que isso acarrete violação a direito de um ou de outro. (...)”

Por certo, essa liberdade comercial, que tanto pode favorecer o consumidor, não pode implicar em que se viole direito alheio e aqui no caso em tela não houve - na minha visão - a violação aos direitos das autoras, já que o produto lançado pelas apeladas está em conformidade com os padrões atuais do mercado livre não implicando em vulneração à marca nem tampouco configuração de concorrência desleal já que os indicativos daquele produto não estão sujeitos à proteção legal. (...)”

Aliás, inegável que o produto das apelantes de há muito se firmou no mercado - até pela exclusividade que por direito detinha - sendo inegável que **a concorrência veio em benefício do consumidor com redução dos preços dos produtos**. (Data do julgamento: 01/09/2020)

© Luciana Minada, 2024

- Village 284 vs. Hermès (Processo nº 0187707-59.2010.8.26.0100)



1ª instância:
violação reconhecida

2ª instância:
violação reconhecida

© Luciana Minada, 2024

- Voto do relator Des. Costa Netto

“(…) os artigos e acessórios de moda, uma vez originais em sua forma de expressão, são considerados criações artísticas, no mundo industrial e globalizado. Na hipótese sub judice, as características singulares impressas nas bolsas Hermès as tornaram mundialmente conhecidas como sinônimo de elegância e de beleza.

O diferencial criativo de sua forma de expressão encontra-se, fundamentalmente, na **comunhão de traçados e cores que conferem às bolsas (obra final) características ímpares**, que as transformaram em objeto de desejo no mercado da moda. (...)”

Além disso, não se deve perder de vista que o caráter intencional de imitação das bolsas, é evidenciado pelo uso, por parte da recorrente, da expressão “I am not de original!” que, além de alertar (e confessar) que se trata de cópia, **atrai o consumidor que deseja e quer adquirir bolsa original das apeladas, preferindo, entretanto, pagar bem menos por uma cópia ilícita**. (...)”

A Convenção da União de Paris, mencionada inclusive pelo TRIPS, em seu artigo 10, estabelece que os países devem oferecer proteção efetiva contra a concorrência desleal, caracterizada pela prática desonesta do comércio, principalmente a prática de atos que promovam a confusão com produtos concorrentes e alegações falsas relacionadas aos concorrentes.” (Data do julgamento: 16/08/2016)

© Luciana Minada, 2024

• Mini Cooper vs. Lifan 320 (Processo nº 0152267-32.2012.8.19.0001)



1ª instância:
violação reconhecida

2ª instância:
violação reconhecida

© Luciana Minada, 2024

• Voto do relator Des. André Andrade

“Com efeito, a assertiva no sentido de que, mesmo diante de tantas semelhanças físicas, cada veículo ocuparia área distinta do mercado de consumo, a não permitir a confusão quanto ao consumo de cada um deles, principalmente pelo preço que ostentavam para a aquisição, é verdadeira, mas não obsta o acolhimento da pretensão exarada pelas demandantes. Explica-se: de fato, a diferença entre os preços de ambos era abissal e a possibilidade de alguém adquirir um deles pensando estar adquirindo o outro é, literalmente, de 0%. Jamais houve esse risco. (...)”

Mas, se perda não houve, isso não significa que, da produção e venda do “Lifan 320”, não se tenham locupletado as rés-apelantes. (...) Diante do aproveitamento do design do “Mini Cooper”, que alavancou certamente a venda dos “Lifan 320”, conclui-se que as rés lucraram com a produção e venda do automóvel chinês citado. Certamente não teriam vendido tantos veículos, se não tivessem se aproveitado do logro do sonho impossível de todos aqueles que ansiavam por ter um “Mini Cooper”, mas só poderiam pagar uma pequena parte daquele veículo tão sofisticado e elitizado. (...)”

O conjunto probatório acostado aos autos revela que a concorrência sob exame se fez de maneira irregular e desleal, pois se exclusivo e original era o design do “Mini Cooper”, dele não se poderia apropriar a Lifan, como restou evidenciado pela criteriosa perícia realizada no curso do processo.” (Data do julgamento: 16/02/2022)

© Luciana Minada, 2024

• Bauducco vs. Triunfo (Processo nº 1033672-28.2019.8.26.0224)



1ª instância:
Violação não reconhecida

© Luciana Minada, 2024

• Sentença proferida pelo juiz Jorge Henriques da Costa (1/2)

“A vedação à concorrência desleal deve ser utilizada para dar plena aplicação ao princípio da livre concorrência e, assim, coibir o parasitismo, isto é, inibir a postura daquele que “pega carona” no sucesso de outro ou “surfa a onda” alheia. Por outro ângulo, em temas como a proteção à propriedade industrial e à concorrência desleal não se lhes pode dar extensão tal que interfira ou coíba a concorrência regular.

(...)

Por outras palavras, a coloração e a semelhança de formatos de embalagens entre produtos da mesma categoria ou seguimento podem muito bem evocar determinada marca de maior renome, ou de imagem precedente, sem que isto signifique que os consumidores do ramo poderão, por isso, levar o produto de uma pelo da outra. É dizer, se a similitude for tamanha a ponto de confundir o consumidor, ultrapassa-se a raia da liberdade de iniciativa para se invadir o terreno da ilicitude, da concorrência desleal.

Os limites concorrenciais, neste caso, são a balança, o dosador para se definir a real amplitude da proteção baseada na propriedade industrial. Por isso mesmo, similitudes e remissões visuais não servem de fundamento para perpetuar exclusividades que não estejam relacionadas à pura proteção da concorrência e a imprescindível proteção e defesa do consumidor.

© Luciana Minada, 2024

• Sentença proferida pelo juiz Jorge Henriques da Costa (2/2)

“Nesse caso, como ficou evidenciado nos autos, o conjunto-imagem associado ao produto da ré não prejudica a reputação ou os negócios da autora, não cria confusão entre as duas empresas, nem confunde os consumidores, que mesmo diante das afinidades visuais corretamente apontadas pela autora não estão sujeitos a se confundirem, levando o produto de uma pelo da outra.

Nesse passo, o i. perito explanou, de modo convincente, e após extensas comparações, que o grau de proximidade entre o *trade dress* do produto da autora e o da ré é de 29,41%, ao passo que **há similitude mais intensa entre os produtos da autora e o de várias outras fabricantes** (vide fls 979/982).” (Data do julgamento: 19/05/2022)

© Luciana Minada, 2024

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de concorrência desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.

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

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

DELMANTO, Celso. *Crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Bushatsky, Ed. da Universidade de São Paulo, 1975.

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

SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito concorrencial – as condutas*. São Paulo: Malheiros, 2003.

SOARES, José Carlos Tinoco. *“Concorrência desleal”: “Trade dress” e/ou “conjunto-imagem”*. São Paulo: Ed. do Autor, 2004.

© Luciana Minada, 2024



Luciana Minada

Advogada graduada pela Universidade de São Paulo (USP).

Pós-graduada em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e Mídia pela Escola Superior da Advocacia (ESAOAB/SP).

MBA Executivo em Gestão e Business Law pela FGV/SP.

Autora de diversos artigos relacionados à propriedade intelectual, incluindo *O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção* (Revista do IBPI – edição especial nº 9, junho/2014).

Coautora dos livros *Segurança Jurídica e Estado de Direito* (Editora Juruá, 2021) e *O Advogado do Século XXI* (Editora Nova Fronteira, 2021).

Sócia de Kasznar Leonardos Advogados.



© Luciana Minada, 2024



Cursos de formação diferenciada

dportilhoacademy.com | contato@dpacademy.com.br | @d.portilhoacademy