

ANA CAROLINA CAGNONI RIBEIRO

A CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL: NOVAS PERSPECTIVAS

Dissertação de Mestrado

Orientador: Prof. Dr. José Marcelo Martins Proença

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE DIREITO

SÃO PAULO – SP

2022

ANA CAROLINA CAGNONI RIBEIRO

A CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL: NOVAS PERSPECTIVAS

Dissertação de mestrado apresentada à Banca Examinadora do Programa de pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo do Largo de São Francisco, na área de concentração de Direito Comercial (DCO) sob a orientação do Prof. Dr. José Marcelo Martins Proença

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE DIREITO

SÃO PAULO – SP

2022

Catálogo da Publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Cagnoni Ribeiro, Ana Carolina

Concorrência Desleal no Brasil: Novas Perspectivas ; Ana Carolina Cagnoni Ribeiro ; orientador José Marcelo Martins Proença -- São Paulo, 2022.

153

Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2022.

1. Concorrência Desleal. 2. Direito Propriedade Intelectual. 3. Direito Penal. 4. Direito Comercial. I. Proença, José Marcelo Martins , orient. II. Título.

RESUMO

RIBEIRO, A. C. C. **Concorrência Desleal no Brasil: Novas Perspectivas. 2022.** Dissertação. (Mestrado em Direito Comercial – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022).

A concorrência desleal no Brasil é instituto normatizado por dispositivos na Lei de Propriedade Industrial de 1996 e pelos Tratados Internacionais da Convenção da União de Paris e do TRIPS - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, conforme ratificados pelo País. Apesar de longa tradição em regulamentar a concorrência desleal, observa-se da prática jurisprudencial e do debate doutrinário que a matéria não tem sido objeto de maior estudo e reflexão. Provas disso são a quase inexistente evolução normativa da matéria e decisões judiciais que utilizam critérios não técnicos e pouco objetivos para delimitar os contornos do instituto. Dado que os atos de concorrência desleal servem para restringir a atividade dos agentes de mercado, cerceando a livre iniciativa e livre concorrência (princípios constitucionais brasileiros), esta dissertação objetiva dar nova perspectiva ao instituto e propor justificativas objetivas para a sua conceituação pelas cortes brasileiras, na tentativa de restringir o uso de critérios morais e éticos, evitados de subjetividade, para reprimir tais atos de concorrência desleal. Para tanto, o trabalho focou na revisão de textos legislativos e doutrinários, nacionais e estrangeiros, como também na análise de 50 decisões do Superior Tribunal de Justiça que utilizaram da expressão ‘concorrência desleal’ em suas decisões.

Palavras chave: concorrência desleal; propriedade intelectual; crimes de concorrência desleal; direito empresarial.

ABSTRACT

RIBEIRO, A. C. C. **Unfair Competition in Brazil: New Perspectives. 2022.** Master thesis. (Master in Commercial Law – Faculty of Law at the University of São Paulo, São Paulo, 2022).

Unfair competition in Brazil is regulated by provisions within the 1996 Industrial Property Law and by the international treaties of Paris Convention and TRIPS - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, as ratified by Brazil. Despite long tradition in regulating the matter, it is understood from court decisions and academic debates that unfair competition has not been the subject of greater research and discussions. As evidence to such affirmation, one finds lack of relevant normative evolution and court decisions that use non-technical terms and subjective criteria to establish the territory identified as ‘unfair competition’. Since the rules on

unfair competition are capable of limiting traders in their freedom to compete and to do business (constitutional principles in Brazil) this thesis aims at providing new perspectives to the subject matter and presenting more objective justifications to characterize acts of unfair competition by Brazilian courts, in the attempt to restrict the use of ethical and subjective reasoning currently used to limit these freedoms. To complete this task, the thesis focused in reviewing the applicable law and academic material available, both national and international, as well as in analyzing in depth the 50 most recent decisions issued by the Superior Court of Justice that used the term 'unfair competition' in its contexts.

Key words: unfair competition; intellectual property; crimes against unfair competition; commercial law.

AGRADECIMENTOS

A segunda oportunidade de cursar Direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo me obriga a agradecer, primeiramente à existência desta Faculdade. Sou muito grata à instituição, à sua história e a todos aqueles que contribuem para a existência do Largo de São Francisco.

Agradeço imensamente ao meu Orientador, que ao longo dos últimos anos trouxe inspiração e provocações relevantes, além de inestimável auxílio e compreensão. Obrigada Prof. Dr. Proença.

Aos meus pais, que jamais me desincentivaram na busca pelo conhecimento e aperfeiçoamento pessoal e profissional. Aos meus familiares, em especial à minha irmã, pelo suporte, carinho e fraternidade.

Ao meu marido: sem palavras para agradecer toda a parceria, cumplicidade e respeito neste meu projeto. Seu apoio e incentivo me dão liberdade de ser.

E, finalmente, às minhas amigas queridas, do mundo jurídico e de fora dele. Obrigada por tanto apoio, tantas mensagens, tantas discussões técnicas ou não. Realmente, ‘quem tem amigo tem tudo’ e vocês me fazem uma mulher melhor.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO: POR QUE FALAR DE CONCORRÊNCIA DESLEAL?	10
2	A CONCORRÊNCIA DESLEAL: NORMA VIGENTE E SEUS CONTORNOS	20
2.1	IDAS E VINDAS LEGISLATIVAS – BREVE LEVANTAMENTO HISTÓRICO . 20	
2.2	CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - A CONCORRÊNCIA DESLEAL NO PRIMEIRO TRATADO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	28
2.3	DECRETO 1.355/94 INCORPORA O TRIPS – O SEGREDO COMO OBJETO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	39
2.4	A LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996 – COMO FOI A CONSTRUÇÃO DO TEXTO PELO CONGRESSO NACIONAL	49
3	SISTEMATIZAÇÃO DAS NORMAS: CIRCUNSCREVENDO OS LIMITES DA CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	57
3.1	O QUE ESTÁ EXCLUÍDO DA FRONTEIRA E NÃO É ‘CONCORRÊNCIA DESLEAL’	57
3.2	A CONCORRÊNCIA DESLEAL, ILÍCITA, ILEGAL, INTERDITA – CONCEPÇÕES VÁLIDAS, NOMENCLATURAS CONFUSAS	69
3.3	A CONCORRÊNCIA DESLEAL GENÉRICA.....	76
3.4	A CONCORRÊNCIA DESLEAL ESPECÍFICA	93
4	ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL: JUSTIFICATIVAS E ELEMENTOS PARA UMA INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.....	112
4.1	A CONCORRÊNCIA DESLEAL E A PROPRIEDADE INTELECTUAL – PROTEÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS	112
4.2	A CONCORRÊNCIA DESLEAL COMO FERRAMENTA DE PROTEÇÃO APENAS DO COMPETIDOR.....	128
5	CONCLUSÃO	141
6	ANEXO I – TABELA COM 50 PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.....	145
7	BIBLIOGRAFIA.....	147

ABREVIATURAS

ANATEL	Agência Nacional de Telecomunicações
ANCINE	Agência Nacional do Cinema
CADE	Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CDC	Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)
CF	Constituição Federal de 1988
CONAR	Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária
CUP	Convenção da União de Paris
Des.	Desembargador(a)
LPI	Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)
Min.	Ministro(a)
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TJ	Tribunal de Justiça
TRIPS	Trade Related Agreement on Intellectual Property Rights
WIPO	World Intellectual Property Organization
WTO	World Trade Organization

1 INTRODUÇÃO: POR QUE FALAR DE CONCORRÊNCIA DESLEAL?

A escolha do instituto da concorrência desleal como objeto desta Dissertação de Mestrado tem como justificativa a dificuldade (e, por que não, angústia) enfrentada na sua compreensão tanto em âmbito acadêmico quanto profissional¹.

A pesquisa do tema em doutrina, feita já há alguns anos, revela uma restrita produção doutrinária², ora excessivamente genérica e pouco detalhada quanto aos diferentes tópicos tratados no âmbito do instituto da concorrência desleal (previamente com maior ênfase pelos doutrinadores criminais e posteriormente em obras voltadas ao direito comercial em termos mais abrangentes) ora particularmente focada em temas específicos (como por exemplo obras sobre *trade dress*³ ou os atos de confusão⁴, publicidade comparativa, segredos de negócio⁵, links patrocinados, assim estudados pela doutrina de propriedade intelectual). Em suma, o tema na sua completa amplitude não parece receber atenção para estudo no país há muitos anos.⁶

Estaria a ausência de debate acadêmico sobre a concorrência desleal relacionada a escopo normativo demasiadamente restritivo ou específico? Não nos parece. Isso

¹ A experiência profissional aqui referida se construiu, até o momento, na atuação na advocacia empresarial privada na cidade de São Paulo, desde a formatura em 2006 junto à esta mesma faculdade onde apresento esta Dissertação de Mestrado. O exercício da advocacia se deu, principalmente, nas áreas de propriedade intelectual e direito empresarial durante estes anos e com passagens por escritórios de advocacia e também departamentos jurídicos de empresas de grande porte. Somada à esta experiência profissional, cumpre observar que estudo aprofundado de matérias relacionadas a propriedade intelectual foi possível ao longo de curso de mestrado LLM junto à Queen Mary University de Londres, concluído em 2010 com mérito.

² Como aponta Juliana Krueger Pela “My purpose in writing this article was to raise awareness about a subject that has been barely discussed in Brazil, despite its unquestionable relevance and complexity.” (*Rethinking Unfair Competition*, p. 7).

³ Como exemplo, a obra *Concorrência desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto Imagem*, de autoria de José Carlos Tinoco Soares, de 2004.

⁴ Como exemplo, a obra *Concorrência Desleal: Atos de Confusão*, de autoria de Alberto Luís Camelier da Silva, de 2014.

⁵ Como exemplo, a obra *O Regime Jurídico do Segredo de Indústria e Comércio no Direito Brasileiro*, de Elizabeth Kasnar Fakete, de 2003.

⁶ Interessante foi compreender que tal sentimento frente aos dispositivos legais ora objeto de estudo é compartilhada por demais membros da academia (KRUEGER, 2020) e também existe em outros ordenamentos (FARLEY, 2020 e ULLRICH, 2005). Curioso também avaliar que dentre os livros mais citados sobre o tema, Delmanto também sentiu a necessidade de se explicar “Ao começar este trabalho, não pensava que ele se transformasse em livro. Como advogado – apenas advogado criminal – sempre que os casos profissionais me levavam à procura de comentários e jurisprudência dos crimes de concorrência desleal, deparava com uma busca longa, mas de poucos resultados.” (*Crimes de Concorrência Desleal*, “Explicação”).

porque, há mais de 25 anos, a concorrência desleal está regulamentada tanto na esfera criminal como cível na Lei de Propriedade Industrial⁷. De fato, 14 incisos do art. 195 da Lei 9.279/96 tipificam diferentes condutas criminosas de concorrência desleal; além destes, há dispositivo genérico previsto no art. 209 que garante guarida jurídica a outros atos concorrenciais não tipificados “*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*”.

Em suma, existem práticas consideradas criminosas que limitam a atuação de agentes de mercado e, para além destas, existe proteção jurídica razoavelmente ampla àqueles que tenham seus negócios prejudicados por concorrentes. Um instituto, portanto, que limita a liberdade de concorrência e de livre iniciativa, pilares da Constituição Federal de 1988⁸, de maneira tão abrangente, não pode ser entendido como restrito ou específico para carecer de maior investigação e estudo.

Haveria de ser este um instituto jurídico recente, então, que não teve tempo hábil para estudo mais aprofundado? Tampouco nos parece afirmativa esta resposta. Quando se avalia o histórico do instituto em nosso ordenamento pátrio, percebe-se que a concorrência desleal tem sido consistentemente regulada no País desde a década de 1930⁹,

⁷ Ao longo desta Dissertação utilizaremos indistintamente o acrônimo “LPI” para identificar a Lei de Propriedade Industrial brasileira ora vigente, a Lei 9.279/96.

⁸ A ordem econômica fundada na Constituição Federal de 1988 trouxe (ou ao menos deveria trazer) impactos na interpretação do instituto cujas raízes foram estabelecidas praticamente 100 anos atrás, tanto na doutrina quanto no judiciário. Dentre os primeiros, observa Fabio Ulhôa Canto: “Convém, no tratamento de qualquer questão atinente à concorrência desleal, ter em mente que se trata de assunto umbilicalmente relacionado à ordem econômica desenhada na CF. A repressão às práticas empresariais, sob a alegação de deslealdade competitiva, não pode nunca representar inibição do direito constitucional assegurado a todos de liberdade de iniciativa e competição.” (*Curso de Direito Comercial*, pág. 218). Na mesma linha, temos Denis Barbosa (2002).

Já a posição do Judiciário também tem mostrado interferências na interpretação do instituto da concorrência desleal em razão do princípio constitucional, como é o caso do voto do Desembargador Azuma Nishi: “Cumpra ainda salientar que os Princípios Constitucionais da Livre Iniciativa e Livre Concorrência (art. 170, caput e inciso IV da CF) visam delinear uma conformação democrática de mercado que possibilite exploração igualitária de quaisquer atividades, o que certamente é a função do serviço de buscas bem como a utilização de Adwords da marca de empresas concorrentes. De todo o exposto, ainda que o apelante tenha comprovado a contratação de Adwords com a marca da apelada, perante o site de buscas, mesmo assim, é de rigor a reforma da sentença, dada a juridicidade da prática, por não configurar infração marcária, medida fraudulenta ou que induza confusão de produto ou estabelecimento, que possa ensejar a indevida captação de clientela ou parasitismo, motivo pelo qual reformo a sentença apelada para julgar improcedentes os pedidos autorais.” (Apelação Cível nº 1016104-20.2018.8.26.0196 TJSP, de relatoria do Des. Pereira Calças, julgado em 29.06.2020).

⁹ Não podemos deixar de mencionar o célebre caso de 1873 relacionado aos produtos ‘Area Preta’ e ‘Area Parda’ frequentemente reconhecido como primeiro julgado de concorrência desleal brasileiro. Ali, a disputa ocorreu entre dois fabricantes de rapé de Salvador, no qual o segundo concorrente a se lançar no mercado

sendo que a prática de criminalização de algumas das condutas dos concorrentes foi adotada já no primeiro ato normativo editado¹⁰. É verdade que em momentos o tema foi objeto de legislação em separado, em outros momentos integrou o Código Penal ou ainda a legislação sobre propriedade intelectual, como consolidada atualmente, com a edição da Lei 9.279/96.

Não se pode dizer também que a concorrência desleal é matéria jurídica específica do Brasil, em uma outra tentativa de compreender a razão pela qual não parece haver interesse no debate. Ao contrário, o instituto da concorrência desleal é já de longa data um tema que consta em Tratados Internacionais ratificados pelo Brasil. Em especial os tratados da Convenção da União de Paris¹¹, atualmente administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual e o TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights¹², administrado pela Organização Mundial do Comércio. Em ambos os casos, temos normas internacionais multilaterais amplamente aceitas por diferentes países em todos os continentes do globo¹³, fazendo do instituto da concorrência desleal uma matéria intrinsecamente internacional.

utilizou-se de artifícios que confundiam o público consumidor levado a adquirir um produto pensando ser o primeiro concorrente. O caso não só é célebre por ser original na matéria, mas também por ter Rui Barbosa na condição de advogado da empresa lesada pelo ato fraudulento à época sem previsão legislativa específica. Informa Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy que à época, Rui Barbosa costurou sua argumentação sob alegação de fraude ao comércio, tendo afirmado que “(...) calculada unicamente para enganar ao comprador incauto, essa usurpação, considerada através de vidros aumentativos, não deixa a menor sombra de dúvida quanto à realidade do crime.” (*Rapé Falsificado e a identificação de culpados nos crimes industriais*, acessível pelo link <https://www.conjur.com.br/2016-nov-13/rape-falsificado-identificacao-culpados-crimes-industriais>, último acesso em 18.05.2022). Entretanto, a tese não prevaleceu e não houve repressão à atuação do concorrente acusado, o que posteriormente levou a edição de legislação específica para proteção de marcas e concorrência desleal. Comentando sobre o mesmo caso, Denis Barbosa resume o caso e os elementos essenciais da tutela da concorrência desleal: “Em resumo, pois, toda a questão da deslealdade na concorrência: frustrado na sua expectativa razoável de ter receita na venda de seus produtos, os autores determinaram que um concorrente utilizava métodos não aceitáveis de práticas de mercado, buscando o socorro nos tribunais.” (*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, p. 290).

¹⁰ Delmanto traz este histórico com menção ao Decreto 24.507/34 que “(...) estabeleceu, pela primeira vez, a punição criminal como corretivo às principais formas de concorrência desleal.” (*Crimes de Concorrência Desleal*, p. 9).

¹¹ Vigente no país por força do Decreto 75.572/75 que incorporou a revisão do texto coordenada em Estocolmo em 1967. Como se verá abaixo, os dispositivos sobre concorrência desleal foram inseridos no texto a partir de 1925 e incorporados no ordenamento brasileiro por força do Decreto 19.056/1929.

¹² Vigente por força do Decreto 1.355/94, conforme mais detalhadamente abordado abaixo.

¹³ A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) informa que 177 países ratificaram a Convenção da União de Paris (https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=B&bo_id=5, último acesso em 10.05.2022). Já a Organização Mundial do Comércio conta atualmente com 164 membros (https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, último acesso em 10.05.2022). Os números são muito significativos dado que existem reconhecidos 193 países no mundo.

Ressalte-se ainda que, embora pouco estudado e com pouca evolução normativa ao longo de quase 100 anos¹⁴, o instituto da concorrência desleal é repetida e consistentemente levado às cortes brasileiras e há enorme atuação jurisdicional sobre a matéria (nos seus diferentes tópicos, conforme insculpidos nos incisos do art. 195)¹⁵. Em resposta, os magistrados têm decidido com certa uniformidade em maior ou menor medida e, para alguns temas, há jurisprudência consolidada por tribunais superiores¹⁶. Entretanto, não nos parece que tal interpretação jurisdicional tenha contribuído para melhor delimitar a atuação dos agentes de mercado¹⁷ e não há o sentimento de que existe utilização de critérios embasados em decisões anteriores para aprimorar a discussão de novos casos. Outra ausência que vislumbramos nestes acórdãos é a menção ou referência ao instituto como integrante do sistema de propriedade intelectual ora vigente.

¹⁴ O longo período pelo qual se verifica ausência de debate acadêmico e atualização legislativa contribui para a incapacidade da legislação de responder satisfatoriamente aos anseios e questionamentos da comunidade empresarial na contenção de práticas que ferem o bom relacionamento dos agentes econômicos, estes imersos hoje em uma realidade em muito diversa daquela existente quando o instituto foi primeiramente desenhado. Em suma, não nos parece que existe objetividade na matéria que permita aos agentes econômicos, de fato, ter previsibilidade e segurança para compreenderem os limites da sua atuação no mercado.

¹⁵ Busca preliminar à elaboração desta Dissertação realizada em 2020 no sistema disponibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça utilizando a expressão “concorrência desleal” apontava para 260 acórdãos, 2.874 decisões monocráticas e 18 Informes de Jurisprudência dentre os anos de 2001 a 2019. Destes 260 acórdãos, pudemos avaliar que apenas 39 (ou seja, 15%) são referentes a matérias não relacionadas ao instituto objeto de nossa pesquisa e se utilizam da expressão “concorrência desleal” genericamente. Porcentagem semelhante identificamos em busca posterior, como será apresentado ao longo da Dissertação. Também identificamos que 43 destes acórdãos (representando apenas 16,5%) fazem referência a questões de direito penal e processual penal, o que é curioso dada a tipificação penal dos atos de concorrência desleal ser uma realidade normativa desde 1940.

¹⁶ Em matéria recentíssima no jornal Valor Econômico, sobre links patrocinados em ferramentas de busca na internet, há a informação de que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo tem se consolidado no sentido de entender que há ato de concorrência desleal quando um concorrente utiliza sinal distintivo de outro em links de busca patrocinados. A matéria fala em alinhamento dos desembargadores em 81% dos casos, em que pese esta não ser a mesma interpretação dada ao tema em outros tribunais do Brasil ou em outras jurisdições como Estados Unidos e União Europeia, que tratam a questão sob a perspectiva de violação de direito de marcas apenas (disponível em <https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/05/09/tjsp-condena-empresas-que-usam-links-patrocinados-na-internet.ghml>, último acesso em 10.05.2022).

¹⁷ Do que se depreende de decisões judiciais recentes, existe, de fato, dificuldade dentre os agentes do mercado em entender limites para sua atuação o que pode indicar que as regras e/ou a sua interpretação não traz a clareza necessária a tais entes no momento de avaliação do risco de suas atividades. Como exemplo, temos voto do Desembargador Grava Brazil: “No entanto, ainda que a prática seja comum entre os concorrentes do mesmo segmento de mercado, isso não impede a análise judicial e, se configurada a deslealdade concorrencial, não tem densidade a tese de excludente de ilicitude ou violação da boa-fé objetiva, uma vez que eventuais ilicitudes nas estratégias de marketing, de parte a parte, devem ser repudiadas, sendo que os interessados podem buscar os meios próprios e adequados para inibi-las. Ademais, o fato de a estratégia ser difundida no mercado não significa que está em conformidade com a livre concorrência, princípio positivado no art. 170, IV, da CF.” No caso, a prática dita comum foi condenada por maioria por configurar ato de concorrência desleal nos termos do art. 195, III, pendente recurso ao STJ (Apelação Cível nº 1048955-12.2018.8.26.0100 TJSP de relatoria do Des. Grava Brazil de julgado em 29.09.2020).

Em se havendo larga abrangência normativa, intensa atividade jurisdicional, e tendo o instituto marcado histórico em nosso país e também em diferentes jurisdições, parece-nos realmente intrigante que não há mais estudo, pesquisa e aprofundada discussão acerca da concorrência desleal. Em especial não há discussão ou questionamentos sobre o que deve ser entendido, objetivamente, como “desleal” ou “desonesto” em uma relação entre concorrentes. Esta foi a razão pela qual nos aventuramos neste empenho ao longo desta Dissertação de Mestrado.

O início da pesquisa da concorrência desleal em textos doutrinários clássicos nos demonstra a dificuldade intrínseca do objeto de estudo. Dentre comercialistas, Requião (1973) pondera que *“A concorrência desleal, como verificamos, caracteriza-se por atos de desonestidade e de deslealdade, e, por isso, sua noção básica constitui uma noção de ordem moral. Difícil encontrar, pois, um conceito jurídico satisfatório.”*¹⁸ Gama Cerqueira (1956), representando a doutrina de propriedade intelectual, argumenta no mesmo sentido:

*“A grande dificuldade na matéria surge justamente quando se trata de estabelecer limites precisos entre concorrência legítima e concorrência ilícita e de distinguir os meios leais e honestos dos que se consideram desleais e ilícitos. Essa mesma dificuldade é que perturba o legislador, pelo risco de embaraçar ou prejudicar a concorrência honesta, quando procura reprimir a concorrência desleal.”*¹⁹

A dificuldade de conceitualizar limites está reconhecida. E o que se encontra, para além deste reconhecimento, são metáforas e ilustrações comparativas com situações absolutamente alheias ao mundo comercial e concorrencial. Como exemplo temos a comparação entre atos de concorrência desleal e competições esportivas, tal qual faz Celso Delmanto (1975) ou Ascensão (2002), que utiliza de comparativo a vida dos animais selvagens.

*“Havendo luta – e luta pela conquista – não é surpresa que algum rival tente lançar mão de golpes baixos para ganhar deslealmente a corrida: mesmo em competições atléticas, e até amadores, isso às vezes acontece. Assim, deixar a porfia a uma absolutamente livre disputa dos antagonistas, seria permitir a vitória dos menos honestos contendores.”*²⁰

¹⁸ *Curso de Direito Comercial*, p. 420.

¹⁹ *Tratado de Propriedade Industrial*, p. 1268.

²⁰ *Crimes de Concorrência Desleal*, p. 11.

“Na selva, toda gazela termina os seus dias nos dentes do leão. Nenhuma morre de morte natural. Mas tudo acontece sem que o leal seja cruel, e sem que tenha também piedade. Os sentimentos são alheios à vida da selva. Na concorrência não há crueldade nem compaixão. Tudo se passa de modo muito semelhante ao da selva. Mata-se e morre-se com inocência. Em relação a vida da selva aperfeiçoou-se espantosamente o engenho, mas há uma neutralidade em relação a camadas superiores da vida do espírito. Os sentimentos humanos estão tão longe da vida dos negócios como estão da vida da selva. A concorrência desleal traz um elemento humano à vida dos negócios. Assenta numa valoração que supõe valores espirituais – desde logo a lealdade. Representa assim uma clareira na selva das relações humanas.”²¹

Destas constatações percebe-se, preliminarmente, que a doutrina centra a visão do instituto em conceitos de difícil objetividade e que incutem a visão de que as normas que delimitam limites da concorrência desleal servem à defesa da lealdade, moralidade, honestidade e da ética dos agentes econômicos. Melhor dizendo, do que se pode avaliar, há um entendimento bastante difundido no país que relaciona atos de concorrência desleal a desvios de conduta moral que devem ser prontamente punidos na pessoa daquele que, deliberadamente, perpetrou tais atos (vide a construção criminal histórica do instituto). Há o agente econômico que é a vítima do ato de concorrência desleal; e há o agente desonesto malicioso. O embate, portanto, está entre o moral e o imoral.

Já a jurisprudência aponta igualmente para uma inclinação a realizar avaliação ética / moral das condutas questionadas sob julgamento, com pouco espaço para detalhada e aprofundada fundamentação de votos, para avaliação objetiva dos conceitos ou para a construção de critérios ou testes concretos que possam facilitar a interpretação futura²². É

²¹ *Concorrência Desleal*, p. 7.

²² Exceção talvez seja a jurisprudência construída para responder a casos de violação de *trade dress*, que atualmente sedimentou o entendimento de ser necessária avaliação técnica conduzida por peritos para avaliar se há confusão (e, portanto, ilicitude) na prática questionada, conforme Informativo de Jurisprudência 612 de 2017 do Superior Tribunal de Justiça: “A matéria devolvida ao conhecimento do STJ se limita a analisar a extensão protetiva assegurada ao conjunto-imagem de produto ou serviço (*trade dress*) no que tange à caracterização de danos morais e patrimoniais. Inicialmente, cabe registrar que o conjunto-imagem (*trade dress*) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI). Cabe destacar que o diálogo entre concorrência e direitos exclusivos decorrentes de propriedades industriais é limitado e somente justificará a intervenção do Judiciário para afastar as condutas concorrenciais que desbordem a razoabilidade da disputa legítima, encontrando suas balizas ora na confusão do consumidor decorrente de imitação desleal (hipótese em análise), ora na usurpação de vantagem alheia decorrente da associação de seu produto ou serviço com a prestação de seu concorrente, situação em que é notório o intuito de “pegar carona” no sucesso obtido pelo investimento de outrem, e não para meramente assegurar um direito de exploração exclusiva a bem não registrado na forma legalmente exigida. Ao se analisar a confusão entre marcas, os parâmetros anunciados pela doutrina já introduziam a

fato que a jurisprudência revela uma especial preocupação quanto à proteção dos consumidores²³ (especialmente naqueles que conjugam repressão de atos de concorrência desleal com de violação de marca registrada)²⁴, e não apenas preocupação com o ambiente de concorrência. Há uma intenção de punir uma atuação *desonesta* sob os olhos da corte dentro daquela perspectiva casuística, sob critérios morais e sem uma preocupação maior com o refinamento da discussão ou o impacto na insegurança jurídica que possa tal decisão trazer para o sistema²⁵.

importância fundamental dos elementos laterais para captura da atenção e do interesse do público-alvo no momento do posicionamento de produtos no mercado. No contexto do conjunto-imagem, deve-se transpor a fronteira da questão de direito marcário para se adentrar ao campo fático da concorrência desleal, uma vez que se contrapõem marcas dessemelhantes ostensivamente utilizadas, como no caso dos autos, porém se alega que a imagem global do produto é capaz de implantar no imaginário do consumidor a confusão entre os produtos concorrentes. Em razão dessas nuances, a confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado.”

²³ Vale pontuar que a repressão a concorrência desleal é um dos princípios a serem atendidos pela Política Nacional das Relações de Consumo, nos termos do art. 4º VI do Código de Defesa do Consumidor que comentaremos ao longo do texto. Também a jurisprudência muitas vezes traz a avaliação de casos postos a julgamento sob a perspectiva do consumidor, visando sua proteção: “A proteção à marca visa impedir a concorrência desleal, no intuito de evitar que o consumidor adquira um determinado produto, pensando ser outro”. (REsp 550.092-SP, relator. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 22.3.2005).

²⁴ Conforme apontam alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça: (1) “Além disso, a jurisprudência do STJ já se pronunciou no sentido de que a finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado a protege contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evita que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (REsp 1.105.422-MG, Terceira Turma, DJe 18.5.2011; e REsp 1.320.842-PR, Quarta Turma, DJe 1.7.2013). Entender de modo diverso seria impedir a livre iniciativa e a livre concorrência (arts. 1º, IV, 170, caput, e IV, da CF), ensejando restrição desmedida à atividade econômica e publicitária, o que implicaria retirar do consumidor acesso às informações referentes aos produtos comercializados e o poderoso instrumento decisório, não sendo despidendo lembrar que o direito da concorrência tem como finalidade última o bem-estar do consumidor” (REsp 1.377.911, de relatoria do Min. Luís Felipe Salomão julgado em 02.10.2014); (2) “Assim, friso que admitir a exclusividade no uso isolado do radical evocativo “Sor” assemelha-se a assegurar verdadeiro monopólio ao titular do registro mais antigo de utilizar em sua marca a referência à substância principal do produto. Isso seria incoerente com a essência da LPI, que, para além da repressão à concorrência desleal, objetiva, por meio das cláusulas impeditivas de registro, tutelar a livre concorrência. Asseverou, ademais, que, não sendo possível vislumbrar identidade entre as referidas marcas apta a ensejar confusão e captação indevida de consumidores, não há falar, no caso, em ofensa ao art. 195 da referida lei ante a inexistência de concorrência desleal. Diante dessas considerações, entre outras, a Turma negou provimento ao recurso.” (REsp 1.105.422-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi); (3) “Ademais, no caso, o tribunal a quo, lastreado na prova dos autos, concluiu pela ausência de risco de erro, engano ou confusão entre as marcas, pois se destinam a consumidores de classes econômicas distintas, não havendo qualquer ato de concorrência desleal praticado pela recorrida, sendo inexistente a má-fé. Precedentes citados: REsp 863.975-RJ, DJe 16>11.2010; REsp 900.568-PR, DJe 3/11/2010, e REsp 1.114.745-RJ, DJe 21.9.2010.” (REsp 862.067, de relatoria do Min. Vasco Della Giustina julgado em 26.04.2011).

²⁵ Em interessante artigo sobre a origem histórica do instituto nos Estados Unidos, percebe-se que questões sobre a necessidade de julgar pela moralidade, de trazer elementos de proteção aos consumidores e de grande indefinição sobre os limites objetivos impostos aos agentes de mercado também estão presentes naquele país. Conforme aponta Farley: “Unfair competition law offered courts a vehicle for their desire to offer a remedy not in relation to a violation of a right, but in response to “odious” conduct. Where courts saw a wrong, they found a remedy in unfair competition. The legal basis of unfair competition in tort law resulted in a doctrine that was adaptable to new forms of deception for which there was no legal precedent.” (*The Lost Unfair Competition*, p. 15).

Menções ao princípio fundamental da livre concorrência, nos julgados pós Constituição Federal de 1988, são verificadas (em parte por estarem também presentes na doutrina mais recente), mas encontramos certa timidez na avaliação pelos magistrados quanto à existência de “concorrência”²⁶ dentre as partes no contexto da ação de concorrência desleal (tampouco que exista a utilização de conceitos ou ferramentas claras para tal análise), e mesmo que seja necessário o elemento “concorrência” para tais ações²⁷. Reflexões sobre a livre iniciativa e a liberdade econômica, e a forma como a decisão pode afetar ou não o ambiente de livre competição imposto pela ordem constitucional vigente, são ainda mais raras.

Por todas estas razões, entendemos ser pertinente o estudo, a pesquisa e o debate sobre o instituto da concorrência desleal. Como objetivo, pretendemos trazer um novo olhar para a matéria, buscando compreender a partir da avaliação dos textos normativos que regem a concorrência desleal (e a forma como adotados pelo País) os elementos de unidade deste instituto. Logo, a primeira parte desta Dissertação se dedicará a delimitar o *status quo* da concorrência desleal no País, levantando sua origem histórica e os entremeios da adoção dos Tratados Internacionais pertinentes e da própria discussão legislativa que culminou com a Lei de Propriedade Industrial em vigor.

²⁶ Pontua-se aqui a dificuldade em compreender os limites do instituto frente ao direito antitruste, qual seja, a separação a ser estabelecida entre atos de concorrência desleal e atos que atentam contra a ordem econômica. Genericamente e de forma bastante limitada, argumenta a doutrina que deveriam ser tratados como atos de concorrência desleal aqueles que alcançam o concorrente diretamente, no âmbito de uma relação privada; enquanto atos que desafiem o bom funcionamento da livre concorrência de maneira mais ampla seriam objeto da legislação concorrencial (ULHÔA, 2002, e FONSECA, 1998) Esta, em uma primeira análise, pode ser uma divisão demasiadamente tênue (e, porque não, fictícia), uma vez que encontramos jurisprudência, como mencionado acima, que identifica como objeto de proteção do instituto da concorrência desleal a “livre concorrência” e os “consumidores”, numa clara acepção publicista da matéria. Este debate, ainda pouquíssimo explorado no país, não é alvo do objeto de estudo desta Dissertação. Contudo, em pesquisas realizadas na doutrina estrangeira há outro elemento trazido para facilitar a diferenciação entre as matérias, que é justamente avaliar se o ato de concorrência desleal teria sido praticado por agente de mercado que detenha poder de mercado suficiente para que, com tal ato, haja distorção do mercado concorrencial como um todo. Se a resposta for positiva, caberia avaliação pela autoridade antitruste. Contudo se o ato em si não afeta as estruturas do mercado, mas apenas um ou alguns concorrentes, caberia ação de repressão à concorrência desleal perante o Judiciário (Henning-Bodewig, 2012).

²⁷ Defende Denis Barbosa (utilizando expressões antitrustes como ‘mercado relevante’) que é necessário se confirmar a existência de relação de concorrência dentre as partes em uma relação de suposta concorrência desleal, necessária ser essa concorrência validada aos olhos do consumidor, mesmo que potencialmente atingido. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, p. 284.

Em seguida, discutiremos qual deveria ser a delimitação da matéria ‘concorrência desleal’, identificando os temas que não são objeto do instituto e aqueles que, ao contrário, devem ser entendidos como comportamentos competitivos a serem reprimidos pelo Estado. Pautada na legislação posta (entre tratados internacionais e Lei de Propriedade Industrial) estabeleceremos as fronteiras da concorrência desleal e argumentaremos porque não cabe utilização da expressão indistintamente pelos operadores do direito. O objetivo é reconhecer o instituto, tal como previsto no texto normativo, na sua integralidade para que se possa compreender os elementos de conexão dentre atos tão distintos entre si e permitir interpretação e decisões judiciais mais harmônicas com a lei. Além deste foco, pontualmente faremos provocações sobre pontos da matéria que podem ser melhor avaliados e debatidos em futuro processo de revisão legislativa. Pesquisa de julgados recentes servirão para sustentar que há atecnicidade no uso da expressão, trazendo dificuldade de completo entendimento do limite de agir conferido aos empresários.

Em terceiro momento, debateremos qual a relação da concorrência desleal com o direito da propriedade intelectual, dada a regulamentação conjunta no plano nacional e internacional: são institutos complementares?²⁸. Neste ponto, muito apoiados na doutrina estrangeira e alguns julgados paradigmáticos para a construção do conceito da concorrência desleal, almejaremos traçar o racional econômico que justifica a proteção da livre concorrência de atos ‘desleais’ e que poderia contribuir para uma interpretação do instituto menos emotiva e passional, mas ao contrário, mais neutra de valores éticos e suportada por casos concretos.

Ao final, e partindo destas propostas, objetivamos trazer novos olhares à interpretação do instituto que, horizontalmente, permitam critérios menos subjetivos para aferição da ocorrência de ato de concorrência desleal. Como contribuição adicional, ao longo do texto faremos algumas ponderações críticas sobre a necessidade de discussão da

²⁸ Eventual confusão entre proteção conferida às marcas registradas e aos atos de concorrência desleal pode ter raízes históricas no primeiro texto normativo nacional que discorreu sobre propriedade intelectual e concorrência desleal. De fato, o Decreto Lei 24.507/34 não trazia qualquer proteção às marcas de comércio e demais sinais distintivos, apenas oferecendo possibilidade de registro do nome comercial e do título do estabelecimento. Assim, a concorrência desleal era a única resposta jurídica existente às falsas indicações de procedência e uso indevido de marca (art. 39) que hoje possuem direito e tipificação próprias. Curioso que, àquele tempo, não apenas o concorrente/titular da marca prejudicado tinha direito de ação contra o infrator, mas também o tinha o “comprador iludido” que, evidentemente, não estava em posição de concorrência no mercado em questão (art. 40, parágrafo 4º), conforme será exposto abaixo.

evolução do instituto da concorrência desleal para que este seja futuramente construído em maior consonância com a evolução histórica das relações econômicas e dos anseios sociais. Doutrina estrangeira também suportará argumentos de que é importante avançar nestes temas não cobertos pela legislação e na forma de se melhor garantir *enforcement* da matéria.

Como demonstraremos, há evolução do instituto em outras jurisdições que deveriam provocar reflexão e discussão nacional sobre a forma como a concorrência desleal pode ser desenvolvida como ferramenta de regulamentação jurídica do comportamento dos agentes de mercado em busca da eliminação de falhas econômicas e melhor calibragem do território da livre iniciativa e livre concorrência, com seus benefícios já reconhecidos para consumidores, sociedade e Estado brasileiro.

2 A CONCORRÊNCIA DESLEAL: NORMA VIGENTE E SEUS CONTORNOS

2.1 IDAS E VINDAS LEGISLATIVAS – BREVE LEVANTAMENTO HISTÓRICO

O questionamento sobre como o ordenamento jurídico brasileiro chegou ao atual arranjo para regulamentar os limites da concorrência leal no país, evidentemente, traz indicações sobre a evolução da matéria sob a perspectiva legislativa. Contudo, antes de buscar digressões históricas como um fim em si mesmas²⁹, este breve levantamento histórico é refletir sobre se a maneira como o tema tem sido regulado por pouco mais de 100 anos indicaria alguns rumos sobre como deve se dar a construção da interpretação para a matéria.

A pesquisa aqui demonstra que os primórdios da regulamentação da concorrência desleal se encontram no Alvará Real 40.051 de 1809 que versava, mais genericamente, sobre a abertura do comércio da colônia aos negociantes das nações amigas³⁰. O texto, neste sentido, faz referência à necessidade de se adotar normas para ‘animar o comércio’ e ‘adiantar a navegação’, mas reconhece que o ‘andar dos tempos e a grandeza do mercado’ poderiam trazer inconvenientes aos comerciantes. O propósito do Alvará seria, portanto, remediar tais situações e ampliar a navegação mercantil e o comércio entre povos. Vale pontuar que tal normativa adveio muito antes da Convenção da União de Paris, o primeiro tratado internacional sobre os mesmos dois temas: patentes e concorrência desleal, com o mesmo objetivo de facilitar o comércio internacional, conforme será abordado abaixo.

Em especial, o Alvará estabeleceu proteção aos inventores de invenções registradas perante a Real Junta do Comércio por período de exclusividade de 14 anos.

²⁹ Este levantamento está atento às críticas e ponderações feitas por Luciano Oliveira sobre a pesquisa jurídica e os limites pertinentes conforme seu artigo “Não fale do Código de Hamurabi”, disponível em https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4213608/mod_resource/content/1/OLIVEIRA%2C%20Hamurabi.pdf, último acesso em 18.05.2022.

³⁰ O Alvará Real está disponível no site da Câmara dos Deputados (<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/anterioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>), último acesso em 18.05.2022.

Instalava-se no Brasil a primeira norma sobre patentes e, de forma muito tímida, sobre concorrência desleal, neste momento limitada a reprimir as falsas alegações sobre estas mesmas invenções (agora protegidas) no território brasileiro³¹. Ou seja, naquele momento não se tratava de concorrentes ou de concepções de lealdade ou honestidade, mas apenas de falsidade em declarações sobre a titularidade de invento registrado. Em contrapartida, pode-se dizer que correlação de ‘propriedade intelectual’ e ‘concorrência desleal’ estava estabelecida no ordenamento nacional e que ambos instrumentos eram adotados para incentivar a atividade comercial pela iniciativa privada no mercado local.

A despeito de tal texto, há certa concordância entre doutrinadores nacionais de que a regulamentação substancial da concorrência desleal entre nós inaugurou-se com a promulgação do Decreto 24.507/34 em um momento já muito diferente do país, tanto em aspectos políticos quanto econômicos. Este texto editado pouco após a adoção da redação mais robusta da Convenção da União de Paris sobre concorrência desleal trazia 8 incisos que criminalizavam atos de concorrência desleal³². Além dos tipos penais estabelecidos, o Decreto também permitia aos concorrentes lesados buscar perdas e danos pelos prejuízos sofridos por meio de ações civis. Tais dispositivos, importante reafirmar, não se distanciam muito da redação vigente da Lei de Propriedade Industrial, a despeito de todo o grande intervalo de tempo entre ambos.

Inaugurava-se, desta forma, o tratamento criminal à matéria que nunca mais foi abandonado, mesmo que com algumas críticas da doutrina, dentre eles Gama Cerqueira:

“A lei, ao nosso ver, começou por onde deveria terminar: antes cristalizada a teoria da concorrência desleal na doutrina e na jurisprudência, em consonância com os usos comerciais, seria prematuro cogitar-se a

³¹ Determinava, *in litteris*, o item VI do Alvará Real: “VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introductores de alguma nova machina, e invenção nas artes, gozem do privilégio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes; ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano do seu novo invento á Real Junta do Commercio; e que esta, reconhecendo a verdade, e fundamento delle, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze annos, ficando obrigadas a publicá-lo depois, para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fructo dessa invenção. Ordeno outrossim, que se faça uma exacta revisão dos que se acham actualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa allegação, ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.”

³² Afirma Delmanto que estes 8 incisos foram fortemente inspirados nas discussões que ocorreram em Washington por conta da Revisão do texto da Convenção da União de Paris que se deu em 1911 (*Crimes de Concorrência Desleal*, p. 9). Por ser esta Convenção texto vigente, dedicamos seção a parte sobre tal Tratado, abaixo.

*repressão penal, que representa o estágio mais adiantado da luta contra a concorrência desleal.*³³

Posteriormente ao Decreto de 1934, a concorrência desleal foi regulada pelo Código Penal de 1940 (Decreto-Lei 2.848) que trouxe alterações sensíveis e também a inserção de 4 novas modalidades criminosas a completar o rol de 12 crimes de concorrência desleal. Alguns anos depois, a matéria seria mais uma vez separada do regramento penal brasileiro, para ser tratada pelo Código de Propriedade Industrial (Decreto Lei 7.903/45) que pela primeira vez incluiu tipificação para violação de direitos autorais³⁴. Novamente aqui se tem como base da regulamentação da concorrência desleal o binômio cláusula genérica (cujo objetivo era “...manter a lealdade da concorrência no comércio e na indústria...”) e 13 tipos penais mais concretos, com a possibilidade de se haver perdas e danos apuradas em ação cível. Este texto manteve-se vigente por várias décadas, significando que a matéria não foi regulada conjuntamente com demais temas de propriedade industrial, à altura regidos pelos Códigos de Propriedade Industrial de 1969 e de 1971³⁵.

A reunificação, portanto, veio com a vigente Lei de Propriedade Industrial de 1996. Contudo, como veremos abaixo, o Decreto de 1945 (já mantido no Código de Propriedade Industrial de 1971) foi deliberadamente (re)utilizado como fonte de inspiração para o rol dos crimes contra a concorrência desleal atualmente previsto no art. 195 da LPI e não parece ter havido debates profundos acerca das razões pelas quais a reunificação entre as normas de propriedade industrial e concorrência desleal deveriam realmente acontecer.

Quanto às ações judiciais possíveis para a repressão da concorrência desleal em nosso ordenamento, percebe-se que a repressão na esfera cível sempre foi facultada ao concorrente lesado para que se fossem apurados danos e prejuízos sofridos por ato de concorrência desleal³⁶. Aqui não houve evolução da legislação aplicável quanto à

³³ *Tratado da Propriedade Intelectual*, p. 365. Se já àquela época críticas eram pertinentes, pelas razões que trataremos, entendemos que ainda mais hoje com o desenvolvimento econômico e as características empresariais, não caberia mais ao instituto a adoção da forma criminal para a prevenção da concorrência desleal.

³⁴ Estabelecia, de forma absolutamente original, o inciso XIII do art. 178 “Vende, aluga ou utiliza, sob qualquer forma, com intuito de lucro, direto ou indireto, obras audiovisuais com violação do direito autoral.” Tal proteção não mais existe em nosso ordenamento jurídico.

³⁵ Que por referência expressa mantiveram o disposto no Decreto de 1945 como norma vigente.

³⁶ Já no art. 40 do Decreto de 1934 se estabelecia que “A ação criminal ou cível poderá ser intentada: (...)”

possibilidade de remediar a contenda sem utilizar a via penal; esta sempre foi uma faculdade. O que se mostra curioso, porém, é que no Decreto de 1934 tal ação era facultada ao ‘industrial, produtor, comerciante lesado’ e também ao ‘comprador iludido’; ou seja, haveria a possibilidade de reclamação de perdas e danos pelo próprio cliente³⁷, uma possibilidade que, após 1934, não mais foi admitida pelo ordenamento brasileiro. Também chama atenção o texto daquele Decreto que permitia ao concorrente lesado e ao comprador iludido promover ação judicial para questionar falsa alegação de procedência nos termos das disposições da própria Convenção da União de Paris, permitindo-se assim a completa integração do texto do Tratado ao ordenamento nacional (autoaplicação).

Com relação às ações penais, contudo, verificamos evolução sobre a quem caberia propor tais ações. No Decreto de 1934, tais ações indistintamente poderiam ser perseguidas pelo particular (concorrente ou comprador iludido, a depender do crime). Já no Código de Propriedade Industrial de 1945, conforme aponta Gama Cerqueira (1956), as ações penais para perquirir os crimes de concorrência desleal eram privadas, procedidas mediante queixa do particular lesado, à exceção dos crimes que dispunham sobre violação de segredo e corrupção de empregados³⁸. Estas eram procedidas por ação penal pública mediante representação por força expressa do art. 181. Tal determinação, em verdade, já se encontrava regulada desde o Código Penal de 1940 e assim permaneceu inalterada até a vigência da LPI de 1996 que determinou serem todos os crimes de concorrência desleal passíveis de serem processados por meio de ação penal privada, exclusivamente. Logo, a maior alteração de processo da matéria foi que o interesse público nas ações penais de violação de segredos e corrupção de empregados deixou de existir.

Para além do regramento específico sobre concorrência desleal, entendemos pertinente reforçar que o atual cenário normativo da concorrência desleal no país precisa

³⁷ Sendo ainda mais curioso que, no caso em que houvesse venda de mercadoria com marca que incidisse em qualquer proibição legal, apenas o consumidor iludido teria prerrogativa de pleitear indenização (art. 40 §1º do Decreto 1934).

³⁸ Estes os incisos IX a XII do art. 178 que tipificavam: “IX – dar ou prometer dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem indevida; X – receber dinheiro ou outra utilidade, ou aceitar promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever do emprego, proporcionar ao empregador vantagem indevida; XI – divulgar ou explorar, sem autorização, quando a serviço de outrem, segredo de fábrica, que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço; XII – divulgar, ou dele se utilizar, sem autorização, segredo de negócio que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão de serviço, mesmo depois de havê-lo deixado”.

ser ponderado e interpretado à luz dos fundamentos, princípios e garantias constitucionalmente estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, a despeito da carta magna não conter referência explícita ao termo ‘concorrência desleal’.

Dado que o texto maior consigna a livre iniciativa como um dos fundamentos da República (art. 1º, IV) e que se estabelece como princípio da ordem econômica a livre concorrência (art. 170, IV), parece-nos claro que qualquer restrição a tais liberdades constitucionais deve ser cuidadosamente considerada e detalhadamente construída, para que não possa indevida e desproporcionalmente demover agente de mercado de sua atuação econômica.

Em outras palavras, houve escolha clara do legislador constitucional em privilegiar ambiente econômico social em que aos particulares é dada a faculdade de *agir* no mercado, sob a visão de que tal atuação individual é benéfica à toda a sociedade³⁹. A escolha constitucional brasileira, vale pontuar, está alinhada ao entendimento da maioria dos Estados ocidentais, conforme relembra Kamperman Sanders:

*“Free and unrestricted competition lies at the heart of the generally accepted western economic theory. Free play of market forces, free competition between enterprises, is thought to be the best means to satisfy supply and demand and to maximize wealth in society as a whole. Central to this proposition is the axioms that market participants can compete on a level playing field, so that all competitors face the same market barriers, thus facilitating freedom of entry in the market.”*⁴⁰

³⁹ Como pondera Pedro Barbosa “Se concorrer é um direito (art. 170, IV, CRFB) e tolerar a concorrência é um dever (art. 173, parágrafo 4º, da CFRB), pode-se verificar que, na acepção positiva das autonomias em iniciar e competir, tais essências jurígenas estão contidas na concepção maior da liberdade. Tem-se na liberdade de causar danos justos aos concorrentes, pois tal é ínsito à lógica do risco e do lucro; os irmãos gêmeos do mundo capitalista. A liberdade aqui é - destarte - funcionalizada, vista de forma promocional a um bem maior qual seja o bem-estar social.” (em *Curso de Concorrência Desleal*, p.117).

Na mesma acepção de que há de se privilegiar a liberdade de competir (i.e. liberdade de iniciativa econômica ou o reconhecido ‘right to conduct business’ europeu) é que foi editada em 2019 a Lei de Liberdade Econômica (Lei 13.874/19) que impõe nortes de interpretação às normas sobre atividades econômicas (“Art. 1 §2º Interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas.”, como os necessários limites à atuação do Estado “Art. 2º São princípios que norteiam o disposto nesta Lei: I - a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas; II - a boa-fé do particular perante o poder público; III - a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas; e IV - o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado.”).

⁴⁰ *Unfair Competition Law*, p. 100.

Qualquer exceção à esta regra, que atue de forma a reduzir a esfera de possibilidade do particular no ambiente concorrencial em determinadas circunstâncias deve se pautar justamente pelo objetivo maior de manter acessível o ambiente concorrencial a todos os demais agentes presentes ou futuros.

Da mesma maneira, a inserção da necessidade de repressão da ‘concorrência desleal’ no rol dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)⁴¹ e o estabelecimento de que a proteção contra ‘métodos comerciais coercitivos e desleais’ é um direito do consumidor⁴² coadunam com o entendimento constitucional de que a (boa) concorrência deve ser perquirida pelo Estado em prol do bem estar social (em especial, dos consumidores neste contexto), em que pese tais inserções no CDC não contribuam efetivamente para esclarecer o significado do alcance desta expressão.

No contexto do regramento sobre as relações de consumo, e da interface com a concorrência desleal, é preciso avançar para além do direito posto e trazer para o conjunto normativo que se pretende aqui contextualizar as disposições do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR. Tal entidade, por meio de seu Código, tangencia com mais detalhamento e propriedade regras aplicáveis à atividade publicitária no país, intimamente ligadas a diferentes aspectos da concorrência desleal. Em especial, as disposições sobre a publicidade comparativa expressamente delimitam que tal atividade de propaganda jamais poderá “caracterizar concorrência desleal, depreciação à imagem do produto ou à marca de outra empresa.”⁴³

⁴¹ *In litteris*, o art. 4º estabelece que: “A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;”

⁴² Dentre os diversos direitos garantidos aos consumidores, encontramos a menção às práticas desleais no inciso IV: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.”

⁴³ Nos termos do art. 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária inserido no Capítulo II – Princípios Gerais. O texto integral do Código pode ser acessado na página do CONAR através do link <http://www.conar.org.br/>, último acesso em 16.06.2022.

Esta disposição, em conjunto com demais itens, estabelece quais são as possibilidades abertas à atividade publicitária e quais são as suas limitações, o que no seu conjunto traça uma linha mais ou menos segura sobre a forma como tal propaganda deverá ser feita. Entretanto, tal linha é muito menos específica, acreditamos, sobre o real sentido da expressão ‘concorrência desleal’ neste contexto, frente à limitação quanto à temática referente a depreciação do produto/imagem do concorrente⁴⁴. Ou seja, a relação entre publicidade comparativa nos parece mais se aproximar da concorrência desleal por conta dos ‘atos de confusão’ e não abstratamente considerada.

Em síntese, a evolução histórica do instituto da concorrência desleal dentre os anos de 1934 e a edição da LPI de 1996 permitem concluir que o regramento específico do instituto não foi substancialmente alterado pelo legislador ordinário neste intervalo. Das alterações mais relevantes, podemos mencionar a eliminação da possibilidade que o cliente acionasse judicialmente o concorrente acusado por ato de concorrência desleal (possibilidade aberta apenas até 1940) e a eliminação das ações penais públicas mediante representação para certos tipos de crimes de concorrência desleal.

A despeito da ausência de evolução no texto do instituto da concorrência desleal, é preciso reconhecer e integrar ao estudo da matéria as disposições constitucionais que estabelecem no País o regime liberal da ordem econômica, sob a forma da livre iniciativa e da livre concorrência. Estas precisam ser consideradas no contexto de aplicação das normas de repressão à concorrência desleal (i.e. a fim de não excessivamente delimitar a liberdade concorrencial preconizada pela Constituição Federal). E finalmente, por força de menção expressa da concorrência desleal no Código de Defesa do Consumidor (ainda

⁴⁴ Lucia Ancona Lopes traz capítulo exclusivo sobre os requisitos positivos e negativos da propaganda comparativa, informando que a prática é aceitável e comum em outras jurisdições, mas também que a interrelação com concorrência desleal e direitos de propriedade intelectual são igualmente questionadas. Quanto à aceitação da prática publicitária no país, apresentando farta jurisprudência, a autora afirma que há reconhecimento da licitude da propaganda comparativa pelos tribunais superiores justificada, em especial, sob a necessidade de privilegiar a livre concorrência. Dentre diversos julgados mencionados pela autora, enfatizamos a decisão da relatora Ministra Nancy Andrighi: “a publicidade comparativa, sob enfoque consumerista, serve para maximizar a circulação de informações, em benefício da liberdade de escolha, e contribuir para o funcionamento adequado da livre concorrência.” (REsp n. 1.668.550/RJ de 23.05.2017). Concluí, por fim, igualmente pela licitude da prática publicitária: “Parece-nos que, naquelas situações em que a publicidade comparativa cumpre os requisitos de licitude, vale dizer, efetua comparação objetiva, de características essenciais e comprováveis, e não é enganosa nem denigratória, a referência ou identificação ao produto ou à marca distintiva do concorrente não deve configurar violação ao direito exclusivo do titular da marca (arts. 129 e 132, IV da Lei n. 9.279/96), nem mesmo ato de concorrência desleal pelo uso indevido da marca alheia (art. 195, V da Lei n. 9.279/96).” (*Publicidade e Direito*, p. 381).

que generalizada e sem maiores contornos), o instituto da concorrência desleal é permeado pela racionalização da proteção consumerista que nesta seara se mostra mais intimamente ligado à regulamentação da atividade publicitária nacional. Ou seja, a adequada acepção da matéria da concorrência desleal, a depender do caso concreto e do comportamento concorrencial avaliado, deverá considerar igualmente a proteção ao consumidor como elemento de valoração jurídica.

2.2 CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - A CONCORRÊNCIA DESLEAL NO PRIMEIRO TRATADO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

No plano das normas internacionais vigentes, tanto no Brasil como em diversos outros países, chegamos à CUP - Convenção da União de Paris⁴⁵. Este, que é considerado o primeiro tratado internacional de propriedade intelectual, permanece em vigor e é administrado pela Organização Internacional de Propriedade Intelectual desde sua fundação na década de 1970. Como mencionado, são hoje 177 países que aderiram às suas disposições.

Derivada de preocupação existente em 1880 de inventores que se sentiam desprotegidos de participar de feiras científicas em outras nações, por receio de ter seus inventos copiados no país estrangeiro, a Convenção da União de Paris adotada em 1883 é considerada norma internacional de propriedade intelectual por excelência⁴⁶. O Brasil, importante notar, foi signatário originário do texto que instituiu a Convenção da União de Paris, juntamente com outras 10 nações. Naquele momento, o texto ainda não contava com disposições específicas sobre a concorrência desleal⁴⁷.

A redação do artigo 10(bis) que aborda a concorrência desleal tal qual encontramos hoje foi, portanto, construída dentre diferentes processos de revisão do texto posteriormente. O princípio geral de proteção contra concorrência desleal foi inserido na

⁴⁵ No Brasil, o texto da CUP hoje é internalizado por meio do Decreto 1.263/94 (Revisão de Estocolmo). Texto integral disponível no site http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1263.htm, último acesso em 11.5.2022.

⁴⁶ Argumenta o autor “Com efeito, entre as muitas dezenas de tratados que versam sobre Propriedade Industrial, um só, a Convenção da União de Paris, por sua antiguidade, abrangência e complexidade, merece ser identificado como a norma internacional *par excellence*...” (*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, p. 213). No mesmo sentido, no campo internacional, defende Henning-Bodewig, adjetivando a Convenção da União de Paris como “the first and arguably the most important of the international treaties in the field of intellectual property law...” (*International Handbook on Unfair Competition*, p. 10).

⁴⁷ Diversos autores conjugam na análise de que a necessidade de se estabelecer um Tratado para definir regras de tratamento nacional aos estrangeiros advinha da própria expansão do comércio internacional e da industrialização de certos países no final do século XIX. Assim, o objetivo principal da CUP seria determinar que aos estrangeiros seriam concedidos os mesmos direitos que são garantidos aos nacionais (Barbosa, 2003; Gama Cerqueira, 1956). A ideia de “união” dentre diferentes países foi a solução alcançada para que se evoluísse frente à incerteza existente à época (e que os poucos Tratados Bilaterais entre nações amigas não eram capazes de eliminar).

revisão de Bruxelas de 1900⁴⁸; em seguida, a Revisão de Washington de 1911 avançou-se no texto, prevendo tratamento nacional também para esta questão. Na Revisão de Haia de 1925, entendida como uma das que “*mais profundamente modificou a Convenção da União, em suas disposições mais importantes*”⁴⁹ como colocou Gama Cerqueira (1956) foram inseridos exemplos de atos de concorrência desleal. Estes posteriormente seriam ampliados nas Revisões de Londres de 1934 e na de Lisboa de 1958. Especificamente, o texto relacionado à concorrência desleal vigente na atualidade determina que:

Art. 10bis

(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.

Da leitura, percebe-se logo que os parágrafos do art. 10bis contém determinações distintas de *forma* e de *conteúdo* aos membros da União de Paris. O primeiro parágrafo determina que os países unionistas devem garantir proteção efetiva contra a concorrência desleal; obrigação esta que fica a cargo do país definir sob que *forma* atenderá. Assim, o entendimento é de que não existe necessidade de imposição de legislação sobre o tema em razão do primeiro parágrafo, cabendo apenas a obrigatoriedade de garantir a proteção efetiva.

Os países de *common law*, portanto, estão liberados da obrigatoriedade de inserir norma jurídica em seu ordenamento para cumprir com a CUP, desde que haja comprovação de efetiva proteção contra atos de concorrência desleal disponível em seu território para nacionais e estrangeiros por meio de jurisprudência assentada em suas cortes. Já os países da linha do *civil law* tem a opção de definir se a norma posta para

⁴⁸ Informa Pires de Carvalho, baseado nos Actes de La Conference Reunie à Bruxelles, que a proposta partiu da Delegação Francesa que declarou acreditar haver grande esquecimento por parte dos signatários quanto a tal ausência da matéria no texto originário. No entendimento francês, tal fato “devia ser reparado, no interesse de todos os Membros da União: “Não temos dúvidas de que todos os Estados da União admitirão um dispositivo que está no espírito da Convenção e com relação ao qual ele formará um complemento lógico e natural” (*Acordo TRIPS Comentado*, p. 461).

⁴⁹ *Tratado de Propriedade Industrial*, p. 412.

garantir proteção efetiva contra a concorrência desleal será de natureza civil ou criminal, ou ambos (opção adotada pelo Brasil atualmente)⁵⁰. A diferença de approach normativo dentre estes dois sistemas jurídicos, considerada reflexão de Kamperman Sanders, é em razão do sentimento sobre que instância deveria regular a atividade econômica em si: o legislativo ou o judiciário⁵¹. Afirma o autor:

“Reasons for the absence of a law of unfair competition in common law systems lie mostly in the fact that judges are of the opinion that general principles are not suited for regulation of the market place. This is because the criteria for the assessment of what is unfair behaviour in the market-place are thought to be ambiguous. In civil law systems, either the entire law of unfair competition or a large part of it is based on general sweeping statements, be they civil code provisions or general clauses in unfair competition laws.”

De qualquer sorte, vale a conclusão de que por força da CUP cabe ao Estado membro a garantia de proteção efetiva contra a concorrência desleal pelos meios que entender pertinentes e adequados, sendo necessário apenas poder sustentar perante a União que a proteção conferida é efetiva a tal repressão. E não apenas isso, mas tal efetiva repressão deve ser garantida pelos signatários aos nacionais de todos os demais países signatários indistintamente, mais uma vez reforçando o pilar de fundação original da CUP, que é o tratamento nacional dentre os Estados Unionistas. Não há, portanto, espaços para a discriminação dentre nacionais ou estrangeiros no contexto da proteção contra atos de concorrência desleal sob o art. 10(1)⁵².

Para além desta conclusão, observa-se que o texto do primeiro parágrafo sozinho não é capaz de trazer qualquer *conteúdo* ao que deveria ser compreendido por

⁵⁰ Em especial a esta dicotomia, Pires de Carvalho observa que o tema foi debatido ao longo das revisões que contribuíram a construção do texto, mas não foi inserido na versão final mantendo assim aberta a possibilidade aos países de escolha sobre como regulamentar a matéria. Neste contexto, observa o autor, ficou clara a discussão que se dava na Europa à época sobre a distinção entre ‘concorrência ilícita’ e ‘concorrência desleal’. A diferença, informa, residiria na intenção de fraudar: “Atos de concorrência desleal são aqueles atos que visam desviar a clientela de outros com o recurso a meios fraudulentos. Mas os atos de concorrência ilícita são aqueles que levam ao desvio de clientela de outros e são causados por imprudência ou imperícia.” (*Acordo TRIPS Comentado*, p. 465).

⁵¹ *Unfair Competition Law*, p. 78.

⁵² Como asservera Henning-Bodewig “However, any attempt at a correct analysis of the Paris Union, which has to be interpreted autonomously, supports the conclusion that all countries of the Union have to grant the same rights to foreigners from other countries of the Union as are granted to their own nationals, no matter whether the native country of the foreign litigant provides for equal, reciprocal protection and, if the Paris Convention contains a detailed description of such rights, at least these minimum rights.” (*International Handbook on Unfair Competition*, p. 15).

‘concorrência desleal’; apenas se impõe a necessidade de que haja uma proteção efetiva contra ela tanto para nacionais quanto para estrangeiros⁵³.

A evolução quanto ao que seria o *conteúdo* sobre o qual a proteção efetiva deve ser assegurada veio em momentos subsequentes e foi insculpida nos parágrafos adicionais⁵⁴. Os segundo e terceiro parágrafos impõem aos países da União que sejam considerados atos de concorrência desleal aqueles atos de concorrência ‘contrários aos usos honestos’⁵⁵, indicando serem especialmente proibidos os atos de confusão, as falsas alegações suscetíveis de descrédito do estabelecimento ou produto e as indicações ou

⁵³ Contribuindo para a recuperação histórica do parágrafo, Pires de Carvalho traz a informação de que a redação de 1900 continha apenas texto muito semelhante ao que hoje é o primeiro parágrafo do art. 10*bis*, argumentando ser esta uma declaração bastante genérica e abstrata de tal obrigação. O original, informa, determinava que “Os Nacionais da Convenção (artigos 2 e 3) serão beneficiados, em todos os Estados da União, pela proteção concedida aos nacionais contra a concorrência desleal” (*Acordo TRIPS Comentado*, p. 462).

⁵⁴ Novamente reporta Pires de Carvalho que neste histórico da evolução do texto, houve discussão entre os membros participantes da Revisão de Washington de 1911 se não seria o caso de excluir o art. 10*bis* (1) uma vez que o tratamento nacional para proteção contra concorrência desleal teria sido incluído na revisão do art. 2 (atualmente art. 2(1) da CUP) que enumerava a lista das áreas de propriedade industrial cobertas pela CUP e, portanto, automaticamente cobertas pelo princípio do tratamento nacional (*Acordo TRIPS Comentado*, p. 462). Determina o art. 2(1): “Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.”

⁵⁵ Este parágrafo almeja, mesmo que sem grande concretude, definir o que seriam atos de concorrência desleal. Ao que indicam os Actes de la Conférence Réunie de Washigton que houve grande discussão entre as delegações sobre se era conveniente ou não introduzir exemplos de quais atos *desonestos* seriam considerados atos de concorrência desleal. As delegações britânica e russa, de um lado, entendiam haver a necessidade de maior exemplificação no texto e até propuseram redação neste sentido; por outro lado outros países se manifestavam contrários aos exemplos argumentando que tal lista poderia trazer o entendimento de que atos não listados seriam tidos como *honestos*. Delmanto pontua que, para além deste entendimento, havia dentre as partes contratantes o “temor de que uma rápida evolução tornasse falha e obsoleta qualquer catalogação e definição” (*Crimes de Concorrência Desleal*, p.7). A divergência foi sanada na Revisão de Haia de 1925 uma vez que houve o reconhecimento emitido pelo Gabinete Internacional de que o parágrafo 2º não seria suficiente para lidar com a questão dado que este trazia “(...) fórmula geral, demasiadamente vaga e imprecisa para estabelecer de forma adequada o âmbito prático desse compromisso e assegurar, em todo o território da União, uma repressão eficaz de atos de concorrência desleal.” (Pires de Carvalho, *Acordo TRIPS Comentado*, p. 462 e 463).

Exatamente na mesma direção, Henning-Bodewig (2012) relata que enquanto a cláusula aberta e generalista do art. 10(2) contemplava o ‘approach’ dos países de linha ‘civil law’, os exemplos inseridos para maior segurança jurídica no art. 10(3) traziam o ‘approach’ dos países de ‘common law’: “A general clause or a fallback position was deemed necessary in order to cope with new and unforeseen incidences within the rapidly changing world of business and marketing. A non-exclusive enumeration of incidences that frequently occur in business and that are ‘in particular’ damaging to competitors or to the public was added in order to provide a more precise guideline and this enhance legal certainty.” (*International Handbook on Unfair Competition*, p. 19).

alegações suscetíveis de induzir o público em erro quanto ao produto ou suas características⁵⁶.

Importante notar que a repetição no parágrafo segundo de que o ato de concorrência desleal é um *ato de concorrência* reforça o entendimento da necessidade de haver relação de competição dentre os atores a serem julgados. Serão necessariamente atos de comércio/empresariais em *contexto de concorrência* que serão avaliados sob a perspectiva de adequação à regra posta pela CUP, e não outros atos privados, políticos ou sociais⁵⁷. Melhor dizendo, esta ênfase sustenta que é imperiosa a relação concorrencial: “Para que sejam atos de concorrência desleal, os atos desonestos devem ser atos de concorrência, isto é, atos visando atrair a clientela dos concorrentes (ou visando evitar que a clientela mude para os concorrentes)”⁵⁸.

Em complemento à disposição do parágrafo primeiro, portanto, os parágrafos segundo e terceiro trazem imposições concretas aos países unionistas, podendo ser considerados, portanto, os padrões mínimos de proteção a ser garantidos aos particulares que operam no mercado destes países signatários (sendo eles estrangeiros ou não). E as raízes para a elaboração destes textos também trazem elementos para compreensão do que se deve ter em mente quando se pensa em *atos desonestos*. O registro da Revisão de Haia contribui neste sentido ao reportar que a redação do parágrafo terceiro inicialmente determinava que seriam considerados *desonestos* os atos manifestamente suscetíveis de causar confusão dentre produtos de concorrentes ou criar engano quanto à origem verdadeira dos produtos postos no mercado. Assim, na visão dos países unionistas de 1925, o cerne da desonestidade estaria nos atos de *confusão e engano*⁵⁹.

Dada a materialidade dos dispositivos (2) e (3) do art. 10(bis) há quem entenda que estas são consideradas auto aplicáveis aos nacionais dos países da CUP. Ou seja,

⁵⁶ Notaremos abaixo como esses ‘núcleos’ trazidos pelo parágrafo terceiro estão claramente reconhecidos na legislação brasileira vigente.

⁵⁷ Exatamente utilizando a exemplificação de Henning-Bodewig (*International Handbook on Unfair Competition*, p. 21).

⁵⁸ Pires de Carvalho, *Acordo TRIPS Comentado*, p. 464.

⁵⁹ A primeira redação do caput do parágrafo terceiro determinava, *in litteris*: “Os países contratantes concordam, em particular, em adotar medidas civis apropriadas e, em caso de atos fraudulentos, medidas criminais, com relação ao uso industrial ou comercial manifestamente suscetível de criar confusão com os produtos ou bens de outra pessoa, ou criar engano quanto à origem verdadeira destes produtos ou bens.” (Pires de Carvalho, *Acordo TRIPS Comentado*, p. 464).

defende-se que mesmo em situações nas quais não haja previsão jurídica proibindo tais atos desonestos (e seus exemplos específicos) haverá a possibilidade de se questionar perante as cortes locais a sua aplicação direta, seja este questionamento levantado por nacionais ou estrangeiros,⁶⁰ sempre que o local em que se pleiteie a proteção efetiva contra o ato de concorrência desleal seja território de país membro da CUP. Em nosso ordenamento, porém, essa discussão não se faz necessária dado que a legislação vigente já inclui satisfatoriamente tanto o preceito genérico do art. 10(2) quanto os exemplos considerados pelo art. 10(3), como comprovaremos no próximo capítulo.

Feitas estas ponderações quanto à forma e ao conteúdo da normativa estabelecida pela CUP, é importante passar por algumas considerações sobre quais são as limitações ou opacidades do texto internacional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a CUP inaugura a repressão da concorrência desleal como elemento de proteção da propriedade intelectual e enumera exemplos que podem ser entendidos, mundialmente, como condutas inaceitáveis em uma relação entre concorrentes, fato é que o Tratado deixa de trazer certa luz sobre elementos decisivos na aplicação das suas disposições.

Primeiramente, não há qualquer direcionamento sobre qual deve ser a interpretação dada ao termo *ato de concorrência* e há espaço, portanto, para maior ou menor elasticidade do conceito. Ou seja, é compatível com a determinação da CUP a compreensão de que há relação de concorrência apenas quando houver dentre os agentes de mercado efetiva competição por uma mesma clientela (atual ou potencial), localizada em determinado tempo ou espaço (concorrência restrita). Da mesma forma, seria cabível a interpretação de que existiria ‘concorrência’ em situações nas quais há prejuízo de reputação de um agente de mercado por atitudes de terceiro que não necessariamente são

⁶⁰ Conforme aponta Bonhausen: “Paragraph (3) of the Article under consideration gives examples of acts which are particularly to be regarded as acts of unfair competition and must therefore be prohibited. This provision again contains common legislation for all countries of the Union and must either be accepted as part of their domestic legislation or be directly applied by their judicial or administrative authorities.” (*Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, p. 145). Dentre doutrinadores nacionais, Delmanto tem o mesmo entendimento: “A Convenção foi acolhida pela maioria dos países do mundo, tornando-se um direito interestatal, passível de ser invocado nos Estados sem disciplinamento legal especial sobre o assunto.” (*Crimes de Concorrência Desleal*, p. 8). Tais comentários se coadunam com o entendimento jurisprudencial brasileiro sobre a autoaplicação da Convenção da União de Paris. Como exemplo deste entendimento, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça determina “Nome empresarial e marca não se confundem, sendo a proteção do primeiro, na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, oferecida pelo art. 8º da Convenção de Paris, independentemente de qualquer registro.” (REsp 1.679.192 de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23.3.2021).

seus concorrentes diretos (atos de parasitismo)⁶¹. Há aqui bastante espaço de atuação para construção interpretativa de cada um dos Países Unionistas. Evidente que se a definição adotada por determinado país (por meio de lei ou construção jurisprudencial) for excessivamente limitada, há de se imaginar ser possível questionar a real aplicação da CUP neste ordenamento uma vez que não estaria se garantindo ‘efetiva proteção contra atos de concorrência desleal’ neste cenário⁶².

Ademais, a CUP inaugura a repressão dos atos de concorrência desleal trazendo para o texto normativo o conceito de *desonestidade* sem qualquer indicação mais objetiva de qual deve ser a adequada interpretação ao termo. Por força do segundo parágrafo do art. 10bis, portanto, insere-se no plano internacional norma ampla e genérica de repressão de atos de concorrência desleal, qual seja, a da repressão a qualquer ato *desonesto*. Entendendo-se, logo, que está aberta a possibilidade a cada um dos países unionistas definir os limites mais específicos do que se consideraria um ato *honesto* ou *desonesto* no curso da relação dentre concorrentes⁶³ a CUP inaugura este modelo legislativo que encontramos na nossa lei vigente: a de possuir uma cláusula geral e abstrata para reprimir atos condenáveis no curso da relação entre concorrentes⁶⁴.

Significa isto, por óbvio, que as diferentes interpretações culturais, políticas, sociais, históricas do que consiste em atos *honestos* no curso da atividade empresarial vão

⁶¹ Alerta Henning-Bodewig “Thus, member states may also include the sales activities of a monopolist (who is without any actual, but maybe potential competitors) and extend the scope of application to acts which, though not competitive within the same branch of industry or commerce, may unduly impede the position of one competitor to the advantage of the other (e.g. by exploitation of reputation).” (*International Handbook on Unfair Competition*, p. 22).

⁶² Sendo este ponto expressamente defendido por Bodenhausen (1991).

⁶³ Conforme aponta Bodenhausen “The various countries of the Union have different concepts of what is to be understood by “*unfair competition*.” Several acts are considered to be acts of unfair competition in one or more countries, but not - or only in special circumstances - in other countries.” (*Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, p. 144). Denis Barbosa argumenta que a CUP não busca harmonizar as leis nacionais, mas “pelo contrário, prevê ampla liberdade legislativa para cada país, exigindo apenas paridade: o tratamento dado ao nacional beneficiará também o estrangeiro.” (*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, p. 183).

⁶⁴ Na Lei de Propriedade Industrial, veremos, este papel é cumprido pelo art. 209 que determina: “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. Denis Barbosa, ao comentar a parte grifada deste artigo defende a amplitude desta redação: “Claro está que a fórmula ‘atos tendentes a prejudicar os negócios alheios’ não se resume à denigração (“a reputação”) ou à confusão. Na verdade, a única coisa que distingue os atos lícitos, tendentes a prejudicar os negócios alheios (o pressuposto da concorrência...) dos ilícitos é a deslealdade.” (*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, p. 297).

variar enormemente de ordenamento para ordenamento (além de estarem sempre sujeitas a atualizações no decurso do tempo e das inovações comerciais), o que por consequência prejudica o anseio de maior harmonização das normas para garantir previsibilidade aos agentes de mercado, em especial àqueles estrangeiros ao adentrar em um mercado novo. Ou seja, a *fallback position* estabelecida aqui, se de um lado garante flexibilidade, de outro traz imprevisibilidade aos agentes, em especial àqueles que atuam para além dos limites de suas fronteiras.

Independente do art. 10bis (2), o que não parece abrir margens à interpretação são os exemplos do parágrafo terceiro do art. 10bis. Ou seja, a abstração permitida aos membros por força do parágrafo segundo não está presente quando estes mesmos membros devem garantir proteção efetiva contra três tipos de comportamentos concorrenciais. São eles (1.) *os atos de confusão entre concorrentes*; (2) *as falsas alegações resultantes em descrédito*; e (3) *as indicações ou alegações que induzam a clientela ao erro*. Com relação a estes núcleos de atuação, a CUP é categórica ao prever que ao País Unionista cabe oferecer proteção efetiva ao concorrente lesado. Temos, desta forma, consubstanciados nestes incisos do parágrafo terceiro as formas específicas de concorrência desleal que estão sob a proteção da Convenção da União de Paris. E de certa forma, como dissemos, a lei brasileira vigente segue este mesmo modelo ao estabelecer 14 crimes de concorrência desleal, como de fato tem feito ao longo dos últimos instrumentos normativos da matéria.

Com relação aos *atos de confusão* entre concorrentes, comenta-se que se a Convenção da União de Paris deve ser aplicada nacionalmente pelo Estado signatário, em situações nas quais houver critérios específicos para se avaliar (e comprovar) confusão, tais critérios deverão ser parte da avaliação do caso para fins de decisão sobre a existência de ato de concorrência desleal sob o inciso 1 do art. 10bis (3). Assim, como é realidade em diferentes países membros da União Europeia e no Reino Unido (pela construção do regime do *passing off*), os mesmos contornos para identificar a elementos de confusão dentre produtos ou serviços aplicáveis à lei nacional de proteção às marcas registradas serão aplicados aos casos de concorrência desleal, ainda que arguidos sob o art. 10bis (3)⁶⁵.

⁶⁵ Aqui cabe informar que, conforme defende Henning-Bodewig (2012), a interpretação da Convenção da União de Paris deve estar contextualizada ao ordenamento nacional onde se busca efetiva proteção contra

Quanto às *falsas alegações de descrédito*, enfatiza-se que a Convenção da União de Paris não dispõe sobre situações relacionadas a alegações feitas em comércio que são verdadeiras. Apenas as alegações falsas são exemplificadas. Sendo assim, alegações verídicas sobre a atuação de outro concorrente poderão, no contexto da CUP, ser consideradas incompatíveis com a convenção apenas se forem atos desonestos (sob a determinação do artigo 10*bis* (2)). É possível, porém, que determinado ordenamento proíba alegações verdadeiras que tragam descrédito a outro concorrente ou ainda limite a forma como tais alegações verdadeiras (ou que posteriormente venham a ser comprovadas verdadeiras) possam ser feitas para dar um contorno menos desleal. Certamente é o caso aqui da *propaganda comparativa* que é prática de mercado bastante comum em diferentes países, mas que na maioria das vezes conta com algum regulamento ou delimitação, seja esta derivada de lei própria, regulamento administrativo ou ainda de regras de autorregulação publicitária⁶⁶.

Para além desta análise do inciso 2 do art. 10*bis* (3), cumpre observar também que o contexto de tais atos considerados desonestos é o contexto de atos de comércio e, portanto, dirigido ao comerciante/empresário e à sua atividade diretamente. A contrário sensu, não são alegações falsas de sua personalidade ou quaisquer opiniões genéricas que podem ser consideradas passíveis de ações sob determinação da CUP ainda que possam gerar desconforto ou até prejuízo aos negócios. Como afirma Henning-Bodewig: “*Article 10bis (3) PC is further restricted to factual allegations and indications. Allegations or mere statements of value or opinion are not encompassed*”⁶⁷.

ato desleal. Para tanto ele cita caso da Suprema Corte Alemã de 2008 (GRUR 2009, 79, marginal no. 79 – Gebackpresse). No caso, uma empresa chinesa de artefato de cozinha buscava alegar perante as cortes alemãs concorrência desleal por indevida imitação de seu produto alegadamente de notório conhecimento do público (incluindo de outros países membros da CUP). A ação, contudo, não prosperou porque não foi possível ao fabricante comprovar que o produto era realmente de notório conhecimento do público alemão, o que é um requisito da lei alemã de Concorrência Desleal (*International Handbook on Unfair Competition*, p. 19).

⁶⁶ No caso brasileiro, a publicidade comparativa é tanto regulada pelo Código de Autorregulação do CONAR quanto, indiretamente, pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 36 e 37). Lucia Ancona Lopes delimita bem as fronteiras de tal tipo de publicidade, reforçando ser esta uma modalidade de propaganda que traz ganhos aos consumidores sem prejudicar a concorrência quando adequadamente elaborada (*Publicidade e Direito*, p. 351).

⁶⁷ *International Handbook on Unfair Competition*, p. 26.

Ao final, *as indicações ou alegações que induzam o público em erro* completam os três incisos específicos da Convenção da União de Paris. Neste ponto, como anotam alguns autores⁶⁸, há expressa aproximação da proteção que se quer conferir ao concorrente prejudicado por tais indicações ou alegações que *desviam* sua clientela com a proteção que se busca garantir ao consumidor, à clientela. Ou em outras palavras, é no contexto deste inciso que a concorrência desleal também serve à garantia do bem estar dos consumidores diretamente⁶⁹.

Finalmente, é importante mencionar também que para além de inaugurar o binômio de proteção contra atos de concorrência desleal sob cláusula geral + exemplos específicos, a CUP foi absolutamente original em estabelecer correlação hoje já habitual da concepção de que a proteção à propriedade intelectual tem por objeto a repressão a concorrencial desleal (art. 1.2), unificando os dois institutos intimamente naquele momento e perante tantos territórios⁷⁰. Foi a partir deste texto que os institutos da concorrência desleal e da propriedade intelectual (àquele tempo, industrial) foram umbilicalmente conectados. Como colocou Henning-Bodewig:

“Why this change of mind? The reasons for the inclusion of unfair competition in the Paris Convention were the following: all major industrial countries complained at the beginning of the 20th century that their entrepreneurs faced unfair conditions when trading abroad, in particular that domestic competitors were given preference. It was quickly realized that IP rights alone could not always prevent such discrimination. There was a need

⁶⁸ Mais uma vez Henning-Bodewig, que afirma “There was (and is) broad agreement that misleading allegations cannot only harm consumers but also the competitors whose products are mistakenly rejected.” (*International Handbook on Unfair Competition*, p. 26).

⁶⁹ A publicidade que induz consumidores em erro ‘a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços’ é considerada publicidade enganosa, portanto ilícita, nos termos do art. 37 §1º do Código de Defesa do Consumidor. Além de também poder ser punida em razão da violação da LPI, em seus artigos 195 e 209, conforme o caso. Contudo, e a despeito do uso da expressão ‘público’ neste item da CUP, isto não significa que o instituto sob esta vertente passaria a proteger exclusivamente o consumidor. Neste sentido, Henning-Bodewig: “Is the express prohibition of false allegation about one’s own product with its reference point to the ‘public’ (consumers) thus a breach of the Paris Convention’s systematic approach to the repression of unfair competition? Not at all: it simply acknowledges the fact that “acts of competition” cannot be artificially separated into “business to consumer” acts (“B2C”) and “Business to business” acts (“B2B”) because it is of secondary importance whether the practice first impairs consumers’ interests (and the competitor’s interests) or first competitor’s interests (and then consumer’s interests). It is always the practice as such that has to be judged according to the standard of commercial fairness.” (*International Handbook on Unfair Competition*, p. 25).

⁷⁰ Estabelece o art. 1.2 da CUP “A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal”. Praticamente a mesma redação encontra-se no art. 2 da Lei de Propriedade Industrial brasileira ora vigente (da mesma forma como estava no antigo Código de Propriedade Industrial de 1971).

*for a more flexible kind of protection, especially in situations where industrial property rights could not be invoked or existing IP rights granted insufficient protection against imitation. An express prohibition of unfair competition – in order to supplement and smooth out the existing rights of industrial property – appeared the logical choice.”*⁷¹

E como veremos a seguir, tais laços não foram desmanchados nos tratados internacionais subsequentes, tampouco desconsiderados na legislação brasileira vigente.

⁷¹ *International Handbook on Unfair Competition*, p. 12. Sobre esta inclusão, argumenta Bodenhausen que “The repression of unfair competition is included in the protection of industrial property, because in many cases infringement of industrial property rights, such as the right to a trademark or a trade name, or the misuse of an indication of source or an appellation of origin, will at the same time be an act of unfair competition.” (*Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, p. 23.).

2.3 DECRETO 1.355/94 INCORPORA O TRIPS – O SEGREDO COMO OBJETO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

A criação da Organização Mundial de Comércio em 1994, ao final da chamada Rodada do Uruguai, deu-se com o estabelecimento de diferentes tratados internacionais que propõem a regulamentar bases harmonizadas para o comércio internacional entre as nações e com isso incentivar o aumento do fluxo comercial entre os membros⁷². Em especial, houve a adoção pelos países da nova Organização internacional do conhecido Tratado TRIPS ou *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*⁷³.

Mais uma vez, o tema da propriedade intelectual e da concorrência desleal foi insculpido conjuntamente em um dos textos de Tratados Internacionais subscritos por mais de uma centena e meia de países na atualidade. Entre nós, o TRIPS foi devidamente inserido no ordenamento brasileiro por meio do Decreto 1.355/1994, anterior portanto a edição da Lei de Propriedade Industrial vigente (que trataremos no adiante). A edição da Lei não alterou (e jamais poderia) o texto do Decreto, razões pelas quais os dispositivos internacionais assumidos pelo Brasil são normas a serem aplicadas em conjunto com demais institutos do ordenamento nacional⁷⁴. Além do texto do Decreto, a adoção do

⁷² Para descrição das negociações que levaram ao Tratado, incluindo posicionamento dos diferentes países, vide Correa (*Acuerdo TRIPS*, p. 13 e ss.) e Pires de Carvalho (*Acordo Trips Comentado*, p. 459 e ss.).

⁷³ No contexto dos 60 tratados adotados na criação da Organização Mundial do Comércio, o TRIPS é o Anexo 1C resultante da Rodada Uruguai de negociações e adotados em reunião posterior realizada em Marraquexe. O texto original foi alterado em 2005 com a inserção do artigo 31*bis* que trata da possibilidade de concessão de licenças compulsórias em situações de emergência de saúde. A redação dos artigos que serão objeto de estudo nesta Dissertação manteve-se original. O texto atualizado do Tratado está disponível em inglês na página da OMC acessível pelo link https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_01_e.htm, último acesso em 08.07.2022.

⁷⁴ Houve já intensa discussão doutrinária e jurisprudencial sobre se as determinações do TRIPS eram autoaplicáveis, tais quais as determinações da Convenção da União de Paris. Não é o caso. Conforme determina o texto do próprio Tratado, os dispositivos acordados entre os países membros da nova Organização Mundial do Comércio é que são os destinatários das obrigações ali assumidas e cabe, portanto, a devida internalização dos compromissos e mínimos padrões ali estabelecidos. Determina o art. 1.1 “*Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.*”. O não cumprimento do Tratado pelos países membros, ou seja, a não internalização no direito nacional dos compromissos assumidos em sede multilateral poderá ensejar questionamentos e sanções por parte dos demais Estados-Membros, o que faz do TRIPS um tratado muito diferente da CUP.

TRIPS pelo Brasil requereu ao país adoção de outras leis para que o país confirmasse internalização dos preceitos internacionais ao ordenamento brasileiro⁷⁵.

No que se refere especificamente ao tema da concorrência desleal no TRIPS, a discussão se coloca especialmente em dois diferentes dispositivos do Tratado, a saber: o art. 2.1 que traz a correlação entre TRIPS e a Convenção da União de Paris, e o art. 39, que abrange toda a seção 7 dedicada à proteção das informações confidenciais.

Coube aos membros do TRIPS estabelecer a correlação direta deste novo Tratado com os instrumentos antecessores que regiam o tema de propriedade intelectual dentre países. Já no início do Tratado, especificamente tal correlação foi feita. A leitura do art. 2.1⁷⁶ do TRIPS determina claramente que as disposições sobre concorrência desleal adotada pelos países na CUP (artigo 10*bis*) seriam também aplicáveis aos membros do TRIPS. Assim, manteve-se como obrigação aos países signatários do TRIPS que houvesse repressão aos atos de concorrência desleal em seus ordenamentos internos tal qual prevê o art. 10*bis* da CUP, mesmo que estes países não fossem signatários da CUP originalmente⁷⁷. Como lê Denis Barbosa, “ainda que não se entendendo que a CUP incluíse no contexto do Acordo TRIPS, o uso daquela permanece essencial para a interpretação das normas desta”⁷⁸.

Para além desta obrigação, cabe também aos países signatários do TRIPS adotar medidas de proteção efetiva contra atos de concorrência desleal que visavam divulgação ou utilização sem consentimento de informações confidenciais de concorrentes nos termos do artigo 39. Ou seja, por deliberação dos membros da OMC, avançou-se no escopo de objetos protegíveis contra atos de concorrência desleal, anteriormente restritos aos atos de confusão, atos de descrédito por falsas alegações e atos de indução do público

⁷⁵ Como exemplo, podemos citar a Lei do Software (Lei 9.609/98). Especificamente para o tema da concorrência desleal, a alteração legislativa mais significativa que decorreu do TRIPS foi a previsão específica do inciso XIV ao art.195 da Lei de Propriedade Industrial, conforme será explorado ao longo desta Dissertação e, posteriormente, a adoção da Lei 10.603/02.

⁷⁶ Determina o art. 2.1 1. *In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967)*. Como visto acima, o artigo que trata da concorrência desleal é o 10*bis*.

⁷⁷ Denis Barbosa, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, p. 197.

⁷⁸ *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, p. 213.

em erro⁷⁹, conforme visto acima. De fato, o artigo 39⁸⁰ do TRIPS inaugura a proteção expressa em âmbito internacional ao tema das informações confidenciais em seção separada denominada “Proteção da Informação Confidencial⁸¹”:

ARTIGO 39

1. **Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal**, como disposto no Artigo 10bis da Convenção da União de Paris (1967), **os Membros protegerão informação confidencial** de acordo com o parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3 abaixo.

2. Pessoas físicas e jurídicas **terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas⁽¹⁰⁾**, desde que tal informação:

- a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes;
- b) **tenha valor comercial por ser secreta;** e

⁷⁹ Na visão de Pires de Carvalho (*Acordo Trips Comentado*, p.470) todos os atos puníveis pela CUP são atos que levavam ao desvio (fraudulento) da clientela do concorrente. A violação de informações sigilosas, também provocaria, na sua visão, o desvio da clientela mesmo que não por atuação diretamente influenciada pela violação em si. Como será apresentado, concordamos com o autor.

⁸⁰ Pires de Carvalho informa que a posição de diferentes países em desenvolvimento (Índia, Brazil, Peru, dentre outros) foi no sentido de se recusarem a negociar os termos do art. 39, mesmo que em algumas destas jurisdições a proteção ao segredo industrial/informações confidenciais já era realidade. Este seria o caso brasileiro que já criminalizava a concorrência desleal decorrente da violação de negócio desde o Código Penal de 1940 (art. 196 §1º, XII) e que manteve tal proteção aos segredos de fábrica e comerciais também no Decreto-Lei de 1945 (art. 178, XI) e no Código Penal de 1974 (art. 215, XI) conforme pontuou Delmanto (*Crimes de Concorrência Desleal*, p. 207). Na visão de Pires de Carvalho, a decisão brasileira em não negociar o texto do art. 39 pode ter sido um erro estratégico naquele momento.

⁸¹ No idioma original “Protection of Undisclosed Information”. *Article 39. 1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3. 2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices⁽¹⁰⁾ so long as such information: (a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question; (b) has commercial value because it is secret; and (c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret. (10) For the purpose of this provision, “a manner contrary to honest commercial practices” shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition.* Vale pontuar, como faz Correa (*Acuerdo TRIPS*, p. 171), que o Tratado não utiliza de expressões como “know-how”, ou “segredos comerciais ou industriais”. Tampouco estabelece definição do que estaria contido no termo “informação não divulgada”, mas apenas estabelece critérios para que tal informação possa ser proteção sob o artigo 39. Pires de Carvalho (*Acordo Trips Comentado* p. 484) vai além em esclarecer a razão pela adoção da terminologia “informações confidenciais”, informando que a alteração foi sugestão da delegação da Comunidade Europeia dado que “... existia um problema sério no Grupo de Negociações quanto aos segredos porque alguns participantes entendiam que uma simples referência a ‘segredos industriais’ podia implicar o reconhecimento de direitos de propriedade ou, pelo menos, de direitos de tipo exclusivo, os quais não são aceitos – com relação a segredos – em vários países”.

c) tenha **sido objeto de precauções razoáveis**, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, **para mantê-la secreta**.

(10) Para fins deste parágrafo, “maneira contrária a práticas comerciais honestas” significará ao menos práticas tais como descumprimento de contrato, quebra de confiança e indução à quebra, e **inclui a aquisição de informações confidenciais por terceiros** que sabiam, ou foram grosseiramente negligentes em deixar de saber, que tais práticas estariam envolvidas nesta aquisição.

Com tal redação, inaugura-se, portanto, a proteção dos segredos⁸² (industriais, comerciais, de negócios) por meio do instituto da concorrência desleal conforme preconizado pela Convenção da União de Paris. Ou seja, e por força de menção expressa, os Países membros não reconheceram que informações confidenciais são passíveis de proteção sob direitos de exclusividade, tais quais os demais institutos de propriedade intelectual ali estabelecidos (como patentes, marcas, direitos autorais, software). Não haveria consenso para tanto, como até hoje não há harmonização sobre o tratamento da matéria⁸³. Entretanto, foi acordado categoricamente⁸⁴ que caberá aos Membros proteger os detentores de informações confidenciais quando tais forem violadas, no entendimento

⁸² Tratamos as expressões “segredo industrial”, “segredo de negócios”, “segredos comerciais”, “informação confidencial” ou “dados confidenciais” como praticamente equivalentes ao longo do texto, dado que entendemos serem tais expressões utilizadas para designar conhecimento comercialmente valioso detido por determinado particular que não é acessível ao público em geral (e em especial não é acessível aos seus concorrentes). Independe, portanto, se o conhecimento sigiloso se refere a métodos de produção industrial, produtos ou processos atinentes ao “saber fazer” de uma instalação fabril; ou se ao contrário se refere às informações confidenciais sobre atuação empresarial, como listagem de fornecedores, fórmulas, clientela, etc. A avaliação da evolução dos textos normativos brasileiros sugere que as expressões “segredo industrial” ou “segredo de negócios” deixaram de ser utilizadas e foram substituídas por “informações confidenciais”, “dados confidenciais” ou “informações não divulgadas”, até em parte influenciadas pelo texto do próprio TRIPS. Em inglês, também vemos como sinônimas as expressões “*trade secrets*”, “*undisclosed information*”. Já as expressões “*know-how*” e “*proprietary information*”, a nosso ver, despertam nuances. A primeira não se refere, necessariamente, a algo sigiloso, mas ao contrário pode ser de conhecimento público. A segunda reflete diretamente alinhamento de alguns países no sentido de perceber que informações confidenciais poderiam ser consideradas como tipo de propriedade intelectual, cabendo a seu favor todos os direitos decorrentes deste reconhecimento.

⁸³ Entende-se dos registros apresentados pela doutrina que há divergência sobre a existência de propriedade sobre informações confidenciais ou se haveria outro direito que não de ‘propriedade’. Nos Estados Unidos, a inclinação é para a primeira opção, não sendo incomum depararmos com a expressão ‘*proprietary information*’ como sinônimos de informação confidencial. A fim de não trazer tal discussão para o texto do TRIPS, houve a opção pela palavra ‘controle’ no art. 39(2).

⁸⁴ A ênfase merece ser feita porque no contexto da negociação deste artigo houve discussão se tal proteção já não estaria contemplada no texto genérico da CUP estabelecido no art. 10bis(2), ou seja, se já não seria de se concluir que a violação de segredo constitui “*an act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters...*”. Reconhecendo, como visto acima, que a lista do art. 10(3) é exemplificativa, poder-se-ia defender tal posição e, então, considerar a inclusão do 39.2 desnecessária. Entretanto, entende-se de forma diversa: a inserção do art. 39.2 sob os moldes feitos insere reconhecimento incontestável de que a violação de segredos deve sempre ser considerada ato de concorrência desleal quando verificados tais critérios, não cabendo maiores subjetividades por parte dos ordenamentos nacionais. E ainda, o texto da nota (10) traz guia sobre o que deve ser considerado atos contrários à prática honesta. Ou seja, o art. 39.2 dá mais concretude ao 10bis(2) da CUP, da mesma forma que o 10bis (3) fez anteriormente.

de ser tal violação (mais) um ato de concorrência desleal. E teriam, portanto, os titulares de *trade secrets* possibilidade de evitar ou reclamar que tais informações confidenciais fossem indevidamente *divulgadas, adquiridas* ou *usadas* por concorrentes sem consentimento, quando tal divulgação, acesso ou uso significassem prática desleal.

Houve consenso também para estabelecer elementos a serem considerados para determinar se tal informação não divulgada é merecedora da proteção, a saber (A) se a informação é sigilosa, no sentido de não ser de conhecimento do público ou não ser facilmente acessível a pessoas que normalmente utilizam de tal informação (considerando aqui o seu viés técnico); (B) se a informação tem valor comercial; e (C) se a informação foi alvo de medidas razoáveis de proteção contra divulgação por parte de seu titular⁸⁵.

O caráter sigiloso da informação que tem proteção conferida contra disseminação, portanto, não é absoluto. Se terceiros concorrentes lograrem acessar tal informação / segredo por meios próprios e lícitos, não caberia reclamar ato de concorrência desleal. Também não se protege a informação que, mesmo desconhecida do mercado, não foi tratada pelo detentor como ativo de valor comercial em si ou não mereceu atuação diligente deste na garantia de sua confidencialidade. Assim, sancionável será o ato do concorrente que objetivar acessar tais informações confidenciais valiosas e protegidas por meios que não pelo próprio esforço e investimento⁸⁶. Vale lembrar, a divulgação ou utilização da informação sigilosa é passível de proteção se realizada por *concorrente* do titular originário, como todo ato de concorrência desleal.

E neste ponto cabe atenção para as disposições do art. 39.3 do TRIPS que trata de modalidade específica de proteção conferida a informações confidenciais relacionadas a

⁸⁵ Tais critérios de definição do que consistiria informação confidencial são claramente inspiração para redação de cláusulas de proteção a informações confidenciais em grande medida pelos conhecidos NDAs ou “non-disclosure agreements”. Tais critérios teriam sido derivados de proposta dos representantes dos EUA que contavam em seu país com lei modelo de 1985 elaborada para garantir harmonização dentre as legislações estaduais sobre *trade secrets* (Uniform Trade Secrets Act). Mesmo que hoje o país conte com legislação federal sobre a mesma matéria (Defend Trade Secrets Act), derogando, portanto, as leis estaduais e retirando importância da UTSA, a redação desta lei-modelo adotada por todos os 50 Estados americanos traz entendimentos sobre o que veio a ser o art. 39 do TRIPS (disponível em <https://www.uniformlaws.org/viewdocument/final-act-128?CommunityKey=3a2538fb-e030-4e2d-a9e2-90373dc05792&tab=librarydocuments>, último acesso em 08.07.2022) .

⁸⁶ Como se verá adiante, alguns destes meios estão tipificados na Lei de Propriedade Industrial (suborno de empregados, violação ou abuso de informações ou dados confidenciais), mantendo-se longa tradição de criminalização destas condutas no ordenamento brasileiro, conforme apontado anteriormente.

produtos farmacêuticos e agroquímicos⁸⁷, cuja divulgação pelo titular ao Estado é mandatória para fins de registro destes produtos perante as autoridades sanitárias nacionais. Estabelece o art. 39.3⁸⁸:

3. Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas, **protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal.**

A existência dos arts. 39.2 e 39.3 pode trazer dúvidas. Seriam estas informações de testes e demais dados mencionados no 39.3 também confidenciais, mesmo tendo sido divulgadas pelo próprio titular? O próprio texto estabelece que ‘sim’ ao se referir a *undisclosed*. Mas mais do que isso, a resposta é afirmativa porque a divulgação de tais informações não foi feita a terceiros indistintamente, mas ao contrário, a agentes estatais que precisam a elas ter acesso para que se autorize a comercialização destes produtos veterinários, agroquímicos e farmacêuticos. Há uma determinação legal que obriga o titular das informações a compartilhá-las e há uma finalidade específica para tanto, qual seja, a busca do registro de seu produto a ser obtido se cumpridos os requerimentos regulatórios aplicáveis. Logo, para os concorrentes das empresas titulares destas informações não se pode falar em outra coisa que não *informações confidenciais*: elas permanecem e devem permanecer desconhecidas dos concorrentes.

⁸⁷ Como avaliaremos posteriormente, a incorporação do art. 39.3 à Lei de Propriedade Industrial no art. 195 XIV perdeu especificidade, dado que o tipo penal criado genericamente protege dados confidenciais de testes de quaisquer produtos submetidos à aprovação governamental pelo titular. Posteriormente, em 2002, foi sancionada a Lei 10.603/02 que “Regula a proteção, contra o uso comercial desleal, de informações relativas aos resultados de testes ou outros dados não divulgados apresentados às autoridades competentes como condição para aprovar ou manter o registro para a comercialização de produtos farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes, agrotóxicos seus componentes e afins.”. Por força desta lei, tais dados confidenciais obtidos à conclusão de testes necessários para a aprovação comercial destes produtos recebem proteção por prazo determinado entre 10 e 5 anos contra divulgação para terceiros pelos agentes governamentais que a eles têm acesso. Interessante notar que, a despeito da proposta legislativa inicial prever a inclusão de produtos farmacêuticos para uso humano, ao final o texto sancionado não inclui tais produtos e atualmente apenas dados confidenciais apresentados para registro de produtos veterinários e de uso na agricultura são protegidos pela lei.

⁸⁸ No idioma original “*Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.*”

Desta forma, se tais informações confidenciais devem ser abertas ao Estado e se tais informações são fruto de substancial esforço por parte do titular para que sejam consolidadas e organizadas, por força do TRIPS, tais informações deverão ser protegidas pelos ordenamentos nacionais contra uso comercial desleal. Naturalmente que o uso comercial desleal aqui se refere ao uso pelos concorrentes do titular, uma vez que estamos no contexto de proteção a atos de concorrência desleal por força do art. 39.1⁸⁹. Em outras palavras, dado que não se pode dizer que haveria “ato de concorrência desleal” praticado por parte da agência reguladora que divulgar tais informações (i.e. a agência não é *concorrente*) o Tratado impõe que há uso comercial desleal no eventual aproveitamento destes atos por concorrentes quando assim permite a autoridade reguladora.

Adicionalmente, conforme define a segunda frase do art. 39.3, caberá aos Estados, na atuação das autoridades regulatórias que diretamente receberão e avaliarão tais dados, impedir que estes sejam divulgados a terceiros salvo se tal divulgação seja necessária para a proteção da população ou se medidas apropriadas para manter a confidencialidade (frente aos concorrentes, evidentemente) sejam tomadas pela autoridade⁹⁰.

Feitas estas análises, algumas considerações sobre o art. 39.3 também são pertinentes.

Primeiro, cabe avaliar que a proteção deste artigo se afasta do princípio que rege demais atos de concorrência desleal estabelecidos na CUP e no próprio art. 39.2., que é a necessidade de haver fraude do titular originário dos dados de teste submetidos ao órgão regulador. Ao considerar que a empresa genérica que apresenta pedido de registro de seu produto contando que os dados dos testes submetidos pela empresa que os desenvolveu serão considerados pela autoridade no contexto do registro, não se pode falar em fraude daquela contra esta. Há, evidentemente, desejo de se aproveitar daqueles testes; mas se

⁸⁹ Afirma Pires de Carvalho (*Acordo Trips Comentado* p. 507) “Isso leva a uma necessária conclusão: o ‘uso comercial’ significa usar os dados para a única finalidade comercial que eles podem ter (pois foi para isso que foram desenvolvidos: servir de suporte para um pedido de autorização de comercialização). Portanto, a proibição de uso comercial dos dados refere-se à proibição de que os governos confiem nos dados recebidos da empresa inovadora, sem autorização desta, para registrar produtos concorrentes.”

⁹⁰ Poderia supor, por exemplo, que na necessidade de a agência reguladora trazer tais informações a conhecimento de terceiros no curso de processo judicial, tal divulgação deveria preceder de pedido de sigilo para que estas não se tornem publicamente acessíveis e beneficiem, potencialmente, concorrentes do titular das informações.

tal aproveitamento é permitido pela autoridade regulatória, não se pode argumentar ser esta medida um ato contrário às práticas honestas do comércio, posto que cancelado pelo Estado.

Inegável, por outro lado, que há benefício econômico desta segunda empresa que apresenta produto equivalente a registro uma vez que para conseguir sua entrada no mercado (e, finalmente, concorrer com a primeira empresa) ela não precisou despender quaisquer recursos financeiros, humanos ou de tempo na obtenção destas informações fundamentais para sua autorização. Esta “carona” nos esforços e investimentos do concorrente originário é que este dispositivo visa proibir. Neste sentido, Pires de Carvalho defende que diante da previsão do art. 39.3 “(...) a aplicação dos dispositivos de repressão da concorrência desleal deixou de resultar unicamente dos atos fraudulentos e passou a incluir também ganhos comerciais parasitários na área da saúde e da agricultura”⁹¹. A afirmação, porém, é correta apenas para o art. 39.3; todos os demais atos de concorrência desleal da CUP ou TRIPS, no nosso entendimento, carecem do denominador comum da fraude, ou melhor, da intenção desonesta de deliberadamente obter vantagem econômica sem empenhar os mesmos esforços e investimentos que aquele contra quem se dirigem tais atos empenhou.

Frente a esta especial circunstância da proteção conferida pelo art. 39.3 (ausência de fraude), aliada às considerações sobre as consequências de proteção ilimitada ou incondicional destes dados de teste para a saúde pública e maior acesso de produtos farmacêuticos genéricos aos mercados, e ao fato de que o Tratado não garante direito de excluir terceiros do uso destes dados de teste, é que se permite que Estados Membros estabeleçam alternativas para seu cumprimento no âmbito das leis internas desde que estas *não configurem uso comercial desonesto*.

De fato, são diversos os países signatários de TRIPS que elegem proteger tais dados de teste por período de tempo exclusivo contado da sua submissão (em maioria de 5 anos). Findo o período determinado, não se poderia argumentar que o aproveitamento de tais informações para registro de produto por empresa concorrente significaria uso comercial *desonesto*. O entendimento é que, ao final deste tempo, os esforços e

⁹¹ *Acordo TRIPS Comentado*, p. 505.

investimentos consideráveis para desenvolvimento do dossiê teriam sido compensados e seria necessário sopesamento de outros interesses sociais. Nestes países, portanto, a informação confidencial dos dados de teste teria prazo de validade⁹², ao contrário dos segredos protegidos sob o art. 39.2. que estão indefinidamente protegidos de qualquer violação derivada de ato de concorrência desleal. Diante da promulgação da lei 10.603/02, a conclusão é que o Brasil parcialmente adotou tal modelo para dados confidenciais constantes dos testes submetidos para registro dos produtos veterinários e agrícolas.

Outra possibilidade que se permite considerar seria o pagamento de certa remuneração ao titular original dos dados de teste pela empresa de genérico que visa registrar seu produto concorrente utilizando como base aquelas informações confidenciais. Neste caso, não caberia ao titular do dossiê de testes original negar tal utilização, mas caberia remuneração por parte dos esforços substanciais empenhados na sua elaboração. A dificuldade intrínseca aqui seria, exatamente, calcular qual seria tal remuneração e quais deveriam ser os critérios a se tomar por base neste cálculo⁹³.

Em conclusão, pode-se afirmar que as disposições do TRIPS sobre concorrência desleal mantiveram a estrutura posta no ordenamento jurídico internacional pela Convenção da União de Paris: os membros da OMC devem, primeiramente, reprimir atos de concorrência desleal, entendidos como aqueles atos perpetrados por concorrentes de forma contrária à prática honesta da indústria e do comércio (concorrência desleal *genérica*).

Em especial, devem os membros da OMC garantir aos concorrentes repressão contra quatro categorias específicas de atos de concorrência desleal fraudulentos: (A) atos de confusão, (B) atos de descrédito por falsas alegações e (C) atos de indução do público em erro (estes três primeiros já listados no art. 10*bis* da CUP) e (D) atos de violação de informações confidenciais (concorrência desleal *específica*). O Tratado traz elementos para a caracterização do que seriam “informações confidenciais” e também

⁹² Nestes países, pelas mesmas razões, se tem uma aproximação da proteção exclusiva conferida ao dossiê de dados de testes de demais direitos de propriedade intelectual (como patentes, por exemplo). Findo o prazo de exclusividade, poderia a autoridade reguladora beneficiar competidores com utilização do dossiê que primeiro foi apresentado a registro para registrar produtos e garantir acesso de produtos concorrentes ao mercado.

⁹³ Pires de Carvalho, *Acordo Trips Comentado*, p. 509.

exemplos concretos de quais atos devem ser considerados contrários à prática *honest*a por concorrente.

Finalmente, também por força do Tratado, caberá aos países signatários garantir proteção contra usos comerciais desonestos (por concorrentes) aos titulares de informações confidenciais, consubstanciadas em dossiês de teste, obrigatoriamente apresentados às autoridades regulatórias para registro e autorização de comercialização de produtos veterinários, farmacêuticos e da agricultura.

A manutenção de dispositivos relacionados à proteção dos agentes de mercado frente a atos de concorrência desleal em Tratado relacionado a direitos de exclusividade, como já havia feito a Convenção da União de Paris, reforça o entendimento de que tais matérias são espécie do mesmo gênero “propriedade intelectual” e que estes dispositivos objetivam, em última análise, garantir a livre concorrência e a liberdade dos competidores de, ao lançarem-se ao mercado, investir recursos e esforços para alcançar sucesso comercial⁹⁴.

⁹⁴ As discussões sobre a inserção do art. 39, mesmo que eventualmente capturada por alguns países, revela este entendimento. Conforme posição da Suíça apresentada por Pires de Carvalho: “Ainda que a informação proprietária seja diferente de outros direitos de propriedade intelectual em termos de requisitos de divulgação, ela incorporava a ideia central de proteção dos DPIs, nomeadamente o da preservação do uso comercial exclusivo da informação criada com o investimento de recursos de tempo, humanos e financeiros.” (*Acordo TRIPS Comentado*, p. 470).

2.4 A LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996 – COMO FOI A CONSTRUÇÃO DO TEXTO PELO CONGRESSO NACIONAL

A Lei de Propriedade Industrial vigente, sancionada há mais de 25 anos, substituiu o anterior Código de Propriedade Industrial (Lei 5.772/71) e outros textos normativos. Seu texto originou de projeto 824 de autoria do Poder Executivo apresentado em 1991⁹⁵. A principal justificativa para a necessidade de alteração legislativa foi justamente a “de criar um ambiente favorável aos investimentos, com o estabelecimento de **regras claras e estáveis** para o exercício da atividade econômica e o funcionamento do mercado”⁹⁶.

Logo, o texto originário do projeto de lei ressaltou o contexto político e econômico da época; portanto, envolvia a abertura do país ao comércio internacional, às políticas de desestatização, ao recomeço do período de eleições diretas e a forte influência de entidades e governos estrangeiros na atividade parlamentar. Durante a exposição de motivos foi ressaltado em diversas oportunidades a necessidade de “compatibilizar a legislação nacional doméstica com a prática internacional” ou ainda “harmonizar a proposta legislativa com disciplina dada à matéria pelos acordos e tratados internacionais de que participa o Brasil”.

Importante destacar que o projeto 824 em formato original se destinava a rever apenas o Código de Propriedade Industrial de 1971, que não tratava dos crimes de concorrência desleal, mas se limitava a declarar em seu artigo 2º: “A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante: d) a repressão à concorrência desleal.”, (tal qual hoje se encontra na LPI). Portanto, não é de se surpreender que este texto não previa nenhum dispositivo específico para tratar do instituto da concorrência

⁹⁵ Cronologicamente, portanto, o texto originário da LPI é anterior ao TRIPS, sendo que o texto foi apresentado no primeiro semestre do governo do presidente Fernando Collor de Mello. Contudo, dado o tempo em que o projeto foi debatido no Congresso Nacional, sua ratificação foi posterior ao Tratado Internacional e o texto final, como se verá, foi influenciado por aquele texto em diversos pontos, incluindo o instituto da concorrência desleal. Projeto originário e suas demais versões foram acessadas diretamente do site da Câmara dos Deputados através do link <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=183001>, último acesso em 10.05.2022

⁹⁶ Conforme Exposição de Motivos apresentada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional em 30.04.1991. Por razões semelhantes, verificou-se também nesta década a edição da atual Lei de Direitos de Autor (Lei 9.610/98) e da Lei do Software (Lei 9.609/98), que inaugurou proteção inédita no país aos programas de computador.

desleal. Era um projeto, portanto, que almejava abordar apenas dois institutos do universo da propriedade intelectual: patentes e marcas.

No Congresso Nacional, o projeto do executivo percorreu exatos cinco anos⁹⁷ desde a sua apresentação até a sanção final pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. A intenção de tramitação mais célere e restrita, por parte do Executivo, ao final mostrou-se pouco frutífera. Para além de questões regimentais, outras sucederam-se, como diversas petições de necessidade de discussões parlamentares perante as Comissões de Economia, Indústria e Comércio (CEIC), de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP), de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI), e Defesa do Consumidor e Meio Ambiente (CDCMAM)⁹⁸.

Àquele momento, o PL 824 já tinha ganhado bastante notoriedade, inclusive da imprensa nacional. Ao longo de todo o período a Comissão Especial reuniu-se inúmeras vezes, coordenou a organização de diversas audiências públicas e seminários, com a presença de técnicos e especialistas e ainda com a proposição de inúmeras emendas. De fato, tamanho trabalho culminou com a elaboração de 5 versões diversas, denominadas PL 824-A até PL 824-E.

Contudo, a avaliação destas versões, pela documentação histórica que registra todo o período de tramitação do PL 824, permite concluir que as maiores discussões e embates travados ao longo deste processo se restringiram a temas muito específicos de apenas um dos direitos que a futura lei se propunha a proteger: as *patentes*⁹⁹. Demais

⁹⁷ De início, uma primeira discussão sobre se a proposta do Executivo deveria tramitar sob o rito de lei ordinária ou sob o rito de “código”, como tradicionalmente (desde 1945) eram considerados os textos normativos anteriores relacionados à matéria. O debate, iniciado no Plenário da Câmara pela Deputada Jandira Feghali, se deu na primeira semana do PL 824 na casa. E a distinção não é mera questão terminológica: de fato, existem implicações regimentais específicas para um ou outro tratamento, sendo conferidos aos códigos a possibilidade de um debate mais aprofundado e, conseqüentemente, longo no parlamento se comparado ao que se espera da tramitação de uma lei ordinária, conforme prevê a própria Constituição Federal, em seu art. 64, que determina que não se aplicam prazos regimentais para apreciação de emendas do Congresso Nacional em caso tramitação de projetos de códigos. Assim, a não classificação do novo texto como “código” poderia significar uma via mais acelerada para sua conclusão.

⁹⁸ Tamanho debate quanto à necessidade de o PL ser objeto de deliberações em tantas comissões culminou com pedido do Deputado Nelson Jobim (futuro ministro da Justiça) de constituir Comissão Especial para a condução dos trabalhos, formalmente estabelecida em 29.10.1991.

⁹⁹ Na apresentação do primeiro substitutivo PLS 824-A, o Relator à época, Deputado Ney Lopes, pontua em seu relatório sobre o texto recebido do Executivo que “Entendemos que a questão da patenteabilidade é a mais importante do projeto e que a polêmica resida na definição do que deve ou não ser patenteado. A

direitos previstos nos projetos de lei conforme construídas as novas versões (marcas, desenhos industriais, indicações geográficas) não receberam a mesma atenção dos parlamentares, dos grupos de pressão junto ao Congresso, da mídia. Tampouco foram alvos de discussões, do que podemos depreender dos documentos oficiais, as disposições que atualmente regem o instituto da concorrência desleal no Brasil. Muito ao contrário, não encontramos qualquer menção na documentação que registra as reuniões da Comissão Especial quanto a este tema.

Isso não significa, porém, que a proposta de texto originária não foi em nada alterada no decurso da tramitação do PLS 824. Ao avaliar a redação apresentada no substitutivo PLS 824-A temos proposta já em muito distinta da versão original do Projeto 824, trazendo estrutura específica para a concorrência desleal (antes inexistente) para o artigo 172 e seus 12 incisos¹⁰⁰ em redação próxima do texto atualmente em vigor.

Capítulo V - Dos Crimes De Concorrência Desleal

Art. 172. Comete crime de concorrência desleal quem:

- I - publica pela imprensa, ou por outro modo, falsa afirmação em detrimento do concorrente, com o fim de obter vantagem indevida;
- II - presta ou divulga, com intuito de lucro, acerca de concorrente, falsa informação capaz de causar-lhe prejuízo;
- III - emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
- IV - produz, importa, exporta, armazena, vende ou expõe a venda mercadoria com falsa indicação geográfica;
- V - usa em artigo ou produto, em recipiente ou invólucro, em cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos tais como “tipo”, “espécie”, “gênero”, “sistema”, “semelhante”, “sucedâneo”, “idêntico”, ou equivalente não ressaltando a verdadeira procedência do artigo ou produto;
- VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em mercadoria de outro produtor, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;
- VII - atribui-se, como meio de propaganda de indústria, comércio ou ofício, proteção, recompensa ou distinção que não obteve;
- VIII - vende ou expõe a venda em recipiente ou involucro de outro produtor, mercadoria adulterada ou falsificada, ou dele se utiliza para negociar com mercadoria da mesma espécie, embora não adulterada ou falsificada se o fato não constitui crime mais grave;
- IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que, faltando-lhe ao dever de emprego, lhe proporcione vantagem indevida;

linha do projeto é no sentido de permitir o patenteamento de vários produtos e processos que atualmente não recebem a referida proteção legal”.

¹⁰⁰ Há ainda previsões dos artigos 175 a 177 que abordavam os valores mínimos (50 milhões de cruzeiros) e máximos (500 milhões de cruzeiros) para as multas, a determinação de que os crimes seriam processados mediante queixa e o prazo decadencial de 6 meses para a exercício do direito contados da data de conhecimento dos fatos (p. 32 do PLS 824-A).

X – recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa para, faltando-lhe ao dever de empregado, proporcionar a concorrente do empregador vantagem indevida;

XI – divulga ou explora, sem autorização, quando a serviço de outrem, segredo de fábrica, que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço;

XII – divulga ou se utiliza, sem autorização, de segredo de negócio que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço, mesmo depois de havê-lo deixado.

Pena: detenção de três meses a um ano e multa

Parágrafo único: Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por outros atos de concorrência desleal não previstos neste artigo, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre os produtos e artigos postos no comércio.

Curioso notar que, a despeito de grande alteração na estrutura do texto normativo em comparação com o projeto original, o voto do relator não traz qualquer menção à expressão “concorrência desleal”, tampouco justificativa pela nova redação acima. De fato, num primeiro momento, o relator traz 21 pontos que elencam argumentos para a adoção do texto substitutivo apresentado (sendo que apenas 4 deles não se referem a temas relacionados a patentes). Mais adiante, ao comentar cada um dos títulos inseridos no PLS 824-A, o relator comenta brevemente:

Procuramos, em relação aos crimes, recuperar toda a legislação atualmente vigente a fim de que não fiquem vigorando em nosso país mais de um diploma legal sobre o mesmo assunto. **Não criamos, dessa forma, qualquer tipo penal novo** ao nosso ordenamento, fazemos, simplesmente com que o assunto seja tratado em um único diploma legal.¹⁰¹

No mais, notamos também que esse projeto trazia secção específica para regular a proteção ao segredo de negócio (arts. 178-180, do Título V¹⁰²), matéria posteriormente

¹⁰¹ Ao longo do voto, informou o relator que a estruturação de capítulo específico para os crimes de concorrência desleal foi proposta em emenda do Deputado Nelson Proença, apresentada nos seguintes termos: “**Propõe-se que seja incorporado ao texto do projeto o disposto no Decreto-lei nº 7.903/45, que dispõe sobre crimes contra concorrência desleal.** Consideramos de ótima técnica o disposto na presente emenda, sendo a mesma acolhida em nosso substitutivo. com pequenas adequações.”

¹⁰² Diante da novidade da matéria, é válida a reprodução de tais artigos: “Art. 178. Consideram-se segredo de negócio os conhecimentos técnicos ou científicos, as informações ou dados confidenciais, pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços. Parágrafo único. Não se considera segredo de negócio o que esteja em domínio público ou que seja evidente para um técnico no assunto. Art. 179. O titular de segredo de negócio poderá transmitir ou autorizar seu uso por terceiros que não poderá divulgá-lo, por qualquer meio ou a qualquer tempo, salvo expressa disposição contratual em contrário. Art. 180. Nas ações judiciais destinadas a defesa da propriedade de patentes ou marcas do segredo de negócio e dos direitos a ele inerentes, bem como a indenização por sua violação, poderá o Juiz, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante caução em dinheiro ou garantia fidejussória.”

removida do texto e que não encontra proteção específica até hoje na legislação nacional, salvo por dois incisos inseridos como crimes de concorrência desleal, que tratam da violação de informações confidenciais¹⁰³, como será visto.

Igualmente é digno de nota que o texto atual do art. 209, naquele momento, estava inserido como parágrafo único do dispositivo que tratava exclusivamente dos crimes de concorrência desleal e não incluía, como faz hoje, demais direitos de propriedade industrial e tampouco menção a “prestadores de serviços”. Essa primeira proposta, portanto, restringia o direito a perdas e danos aos atos que trariam confusão entre estabelecimentos comerciais e industriais tão somente, no contexto da concorrência desleal.

Tal redação do instituto, conforme apresentada no primeiro projeto substitutivo, não sofreria qualquer modificação na proposta seguinte, o PL 824-B. Já em maio de 1993, foi apresentado o substitutivo PL 824-C que novamente incorporou diversas emendas propostas ao texto anterior. No que se refere ao tema aqui em estudo, percebe-se que neste momento os artigos que cuidariam do instituto de concorrência desleal tomam forma mais aproximada da versão que viria a ser aprovada, a mudança mais significativa ao longo do processo legislativo. O artigo a reger o instituto passa a ser o art. 195 com 13 incisos tipificados. O parágrafo único que tratava da possibilidade de haver perdas e danos em casos não tipificados se desloca para o art. 207 e não se restringe mais a atos de concorrência desleal, mas também de violação de direitos de propriedade industrial, tal qual como sancionado.

Em completo, a proposta para o instituto da concorrência desleal no Projeto 824/C era a seguinte:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I -publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

¹⁰³ Para referência, incisos XI (“divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato”);e XII (“divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude”).

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III -emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, cliente de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheio, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - se atribui, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI. - divulga, explora ou se utiliza, sem autorização, de conhecimentos técnicos ou científicos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis, na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

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

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

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Parágrafo único. Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII do presente artigo o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorreu nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

Art. 207: 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 serviços, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

No mês seguinte, foi apresentado o substitutivo 824-D, que se tornaria a versão final aprovada na Câmara dos Deputados e remetida ao Senado Federal. Este texto, em nada de substancial alterou as disposições anteriores relacionadas aos crimes de concorrência desleal, salvo expressão “técnicas e científicas” do inciso XI. Da mesma forma, não recebeu qualquer menção específica pelo redator do projeto ou discussão dos parlamentares da Comissão Especial quando da sua apresentação.

Em março de 1996, faltando apenas dois meses para a sanção presidencial da nova lei, a Câmara dos Deputados concluiu o projeto de lei substitutivo 824-E, que incorporaria as emendas apresentadas pelo Senado Federal. No que toca a alterações nas disposições relacionadas a concorrência desleal, é digno de nota a incorporação do último inciso ao art. 195, que tipificaria mais um crime como ato de concorrência desleal e o respectivo parágrafo segundo, nos seguintes termos:

Art. 195, XIV: divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

Tal incorporação derivou diretamente da disposição do art. 39.3 do TRIPS, naquele momento incorporado à legislação nacional por força de Decreto Presidencial 1.355/94, conforme apreciado no capítulo anterior. No mais, foram mantidas integralmente as redações anteriores para os incisos que tipificavam diferentes modalidades de crimes de concorrência desleal, bem como a redação geral do art. 209. Igualmente ausente de nota em qualquer registro quanto a debate dos parlamentares sobre esse tema no contexto da aprovação deste substitutivo.

A conclusão óbvia que se tem, partindo da análise do processo legislativo que culminou com a lei em vigor, **é que não houve discussão substancial ou alteração normativa relevante na matéria desde 1945, à exceção do inciso XIV.**

Percebe-se que a redação vigente dos artigos 195 e 209 da lei 9.279/96, responsáveis por reger o instituto de concorrência desleal no país, foi pouquíssimo atualizada ou melhorada desde então, em contraposição à substancial alteração do cenário econômico e da atividade econômica dentre agentes, nestas últimas oito décadas. O debate legislativo, tal qual colocado, foi uma oportunidade perdida para que se pudesse lapidar o conceito concreto de concorrência desleal, permanecendo válido comentário de

Gama Cerqueira de 1956 sobre o instituto como “esse recanto quase ignorado do nosso direito”¹⁰⁴.

¹⁰⁴ *Tratado de Propriedade Industrial*, p. 362.

3 SISTEMATIZAÇÃO DAS NORMAS: CIRCUNSCREVENDO OS LIMITES DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

3.1 O QUE ESTÁ EXCLUÍDO DA FRONTEIRA E NÃO É ‘CONCORRÊNCIA DESLEAL’

Da exposição acima sobre a construção e o texto final das normas que hoje regem a concorrência desleal no Brasil concluímos que **a matéria está há anos normatizada praticamente da mesma forma** e que os debates relacionados à construção do texto da LPI (lei mais moderna sobre o tema) não evoluíram no sentido de trazer maior clareza quanto a sua abrangência.

No mesmo sentido dos dois Tratados avaliados, depreende-se que os artigos 195 e 209 da LPI adotam o binômio de organização da matéria e permitem duas abordagens distintas para compreender e delimitar o instituto de concorrência desleal. Quer se dizer com isso que há hoje, no país, a repressão da concorrência desleal *genérica* (art. 209 – âmbito civil e disposições da Convenção da União de Paris) e da concorrência desleal *específica* (art. 195 com 14 crimes e exemplos da Convenção da União de Paris e TRIPS). Defendemos que apenas estas são as normas vigentes que servem a delimitar os limites e contornos do espaço de livre competição dos agentes de mercado.

Tais fronteiras do instituto da concorrência desleal delimitam o território do *agir* do empresário frente aos seus concorrentes e estabelecem as expectativas de quais são as ‘regras do jogo’ (ou ainda regulam o conhecido ‘*level playing field*’) para si e para o próximo. Com estas balizas em mente, os concorrentes, na condição de empresários habilitados e profissionais que são¹⁰⁵, tornam-se capazes de compreender até que medida é lícita a sua atividade.

Ao mesmo tempo, com estabelecimento das normativas, os empresários possuem a garantia do ordenamento jurídico de que o sucesso ou o fracasso na sua empreitada não

¹⁰⁵ Trazendo aqui a definição de “empresário” do Código Civil, inserida no art. 966: “Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.”.

será definido pela atitude de concorrente que não observou as mesmas regras do jogo. Conforme observa Henning-Bodewig:

*If competition is often compared to, for instance, a football match or a track and field race (where all participants pursue the same goal, namely to score or to come in first), then unfair competition law deals with the rules of the relevant game, preventing fouls and ensuring that the goal is reached through the participants own efforts.*¹⁰⁶

No mais, os outros instrumentos jurídicos que mencionam o termo ‘concorrência desleal’ o fazem de forma vaga, ampla e sem inserir qualquer demarcação adicional à atuação dos agentes econômicos no mercado¹⁰⁷. A bem da verdade, tampouco tais menções se justificam sob o ponto de vista de esclarecer quais os limites da concorrência desleal ou adequadamente referir a sua categorização, desprivilegiando a compreensão da matéria e facilitando a confusão entre o instituto (globalmente constituído) e alguns de seus núcleos, conforme serão identificados abaixo.

Parte da dificuldade de circunscrever os limites da matéria se dá, inevitavelmente, porque a expressão ‘concorrência desleal’ permite sua utilização de maneira inespecífica e de ampla conotação. Especialmente quando utilizada por agente de mercado que entende estar sendo lesado por seus competidores¹⁰⁸, ou até por condições alheias a controle dos próprios concorrentes, a expressão acaba adotando conotações que estão muito distantes do real contexto jurídico dado à matéria pela lei em vigor (em especial pela LPI). A dificuldade na tecnicidade da expressão não é, contudo, novidade, dado que Delmanto já advertia:

¹⁰⁶ *International Handbook on Unfair Competition*, p.7.

¹⁰⁷ Como exemplo aqui, há a disposição do art. 4º do Código de Defesa do Consumidor que determina: “A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores.”. Outro exemplo, no campo da autorregulamentação, é o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária do CONAR que determina art. 32 “Tendo em vista as modernas tendências mundiais – e atendidas as normas pertinentes do Código da Propriedade Industrial, a publicidade comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes princípios e limites: ‘f’ - não se caracterize concorrência desleal, depreciação à imagem do produto ou à marca de outra empresa.”.

¹⁰⁸ Aqui concordamos com Ascensão que traz a afirmação: “Toda a concorrência magoa. No ponto de vista meramente econômico, os concorrentes causam-se mutuamente prejuízos. Mas o prejuízo só poderá atingir o limiar da relevância, no ponto de vista jurídico, se o acto puder ser qualificado como concorrência desleal.” (*Concorrência Desleal*, p. 204).

Ainda que cometidas com a mesma intenção de afastar ou prejudicar o concorrente na disputa, **não se pode cogitar de outras ações, não expressas no artigo da lei**; caso contrário, a sonegação fiscal, o contrabando e até mesmo o homicídio do rival poderiam ser tidos como ‘crimes’ de concorrência desleal¹⁰⁹.

Para além do seu uso corriqueiro (até podendo se dizer inofensivo), percebe-se atecnicidade na utilização da expressão ‘concorrência desleal’, igualmente pelo Judiciário. Outra busca realizada no sistema de pesquisa de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça comprova nossa tese em bases numéricas. A pesquisa com a expressão trouxe 292 acórdãos como resultado, contudo apenas 76 identificavam a Lei de Propriedade Industrial como legislação aplicável ao caso (representando 26% do total) e apenas 31 acórdãos faziam menção ao art. 195 da Lei (representando 10,6% do total), conforme aplicação do filtro disponibilizado pelo próprio sistema. Os demais não identificavam claramente a lei aplicável ou, como exemplos abaixo, usam a expressão livremente e desconectada com o real objeto do instituto¹¹⁰.

A fim de mais claramente demonstrar nosso ponto quanto ao uso não técnico do termo ‘concorrência desleal’, identificamos que dentre os 100 acórdãos mais recentes desta pesquisa, a maioria faz de fato menção a questões correlatas à matéria de propriedade intelectual ou especificamente ao instituto de concorrência desleal (em menor número), mesmo sem indicar a LPI como lei aplicável; entretanto, neste conjunto de 100 acórdãos ainda identificamos algumas decisões recentes que fazem uso da expressão generalista para designar implicações relacionadas a diferentes matérias que em nada se relacionam com o instituto. Dentre estas encontram-se, por exemplo, referências aos temas de:

- sonegação de tributos: “A questionada Portaria SEFAZ 290/2018 estabelece o Regime Especial de Fiscalização, na modalidade de prazo especial e sumário de recolhimento do ICMS, considerando o cometimento de infração à legislação tributária estadual, e visando evitar o aumento do volume do ICMS que não vem sendo,

¹⁰⁹ *Crimes de Concorrência Desleal*, p. 18.

¹¹⁰ Pesquisa realizada em 22.05.22 diretamente no site do Superior Tribunal de Justiça utilizando a expressão ‘concorrência desleal’. Mais à frente traremos detalhes de pesquisa feita em 26.06.2022 sob as mesmas bases no mesmo sistema de busca, que avaliou em maior profundidade os 50 acórdãos mais recentes deste mesmo tribunal superior. Maiores detalhes sobre a metodologia desta pesquisa estão esclarecidos na nota 189 abaixo e no Anexo I a esta Dissertação.

reiteradamente, recolhido aos cofres do Estado de Sergipe. A supracitada Portaria encontra amparo nos arts. 194 a 196 do CTN, 26, II, da Lei Complementar 87/96 e 76 da Lei 3.796/96, do Estado de Sergipe, e tem por finalidade fixar prazo para o recolhimento do imposto devido em lapso temporal menor (pagamentos diários do imposto devido), evitar que se materialize uma concorrência desleal entre contribuintes que cumprem suas obrigações e aqueles que não as cumprem, e acompanhar os contribuintes nela especificados, inclusive a impetrante, a qual continuava, reiteradamente, realizando fatos geradores de ICMS, sem recolhimento do tributo, aumentando os débitos tributários já existentes e concorrendo desigualmente com os contribuintes que recolhem os tributos.”¹¹¹;

- atuação de organizações criminosas em delitos de lavagem de dinheiro: “É manifesta a perniciosidade da ação delituosa que, além de gerar enorme desfalque ao erário e, por conseguinte, aos cidadãos, também abala o segmento econômico, desestabilizado com a concorrência desleal. As circunstâncias dos delitos denotam, em concreto, a especial gravidade das condutas, a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública e econômica.”¹¹²;

¹¹¹ RMS 65.714, de relatoria da Min. Assusete Magalhães (DJe 03/03/2022). Na mesma linha, estão diversos outros julgados como (i) o EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 364.613 de relatoria do Min. Dantas Ribeiro: “Conforme consignado no acórdão recorrido, "o recorrente figura como indiciado por participação em crime contra a ordem tributária (sonegação de impostos), utilizando-se de meios fraudulentos e praticando concorrência desleal com os demais comerciantes que não se valem desse expediente, não tendo demonstrado, portanto, uma boa conduta social". Como se vê, trata-se de condutas distintas: de um lado o crime de sonegação fiscal, pelo qual responde o acusado e de outro, a concorrência desleal praticada perante os demais comerciantes da comunidade, a qual foi utilizada para valorar negativamente a conduta social.” (DJe 21.03.2018); (ii) AgRg no HC 373.705 de relatoria do Min. Jorge Mussi: “O bem jurídico tutelado pelo artigo 334 do Estatuto Repressivo ultrapassa o valor do imposto iludido ou sonegado, pois, além de lesar o Fisco, atinge a estabilidade das atividades comerciais dentro do país, dá ensejo ao comércio ilegal e à concorrência desleal, gerando uma série de prejuízos para a atividade empresarial brasileira.” (DJe 23/11/2016); (iii) AgRg no AgRg no AREsp 39.737 de relatoria do Min. Antonio Saldanha Ribeiro: “No que concerne à culpabilidade, o magistrado sentenciante apreciou a intensidade da reprovação penal, elucidando a maior reprovabilidade da conduta praticada, diante do "ardiloso plano engendrado em detrimento do Fisco, consistente no não recolhimento dos valores devidos a título de ICMS, de modo a facilitar a atuação no mercado financeiro, em concorrência desleal e criminosa...” (DJe 08.05.2017).

¹¹² HC 715.307, de relatoria da Min. Laurita Vaz (DJe 25.02.2022). Na mesma linha, o REsp. 1.606.781 de relatoria do Min. Moura Ribeiro: “A manutenção da atuação de grupos organizados como o dos autos interfere, sobremaneira, no desenvolvimento econômico do País, seja em termos macroeconômicos, prejudicando as políticas estabelecidas e a estabilidade do mercado, seja em termos microeconômicos, em que a atuação criminosa dá azo a situações de concorrência desleal e de perturbação na circulação de bens no mercado. Em razão das especificidades do caso concreto, das evidências de prática de crimes contra a Administração Pública, de lavagem de dinheiro e de organização criminosa - e sem olvidar que a custódia preventiva deve ser imposta somente como ultima ratio -, fica evidenciado que o recurso à cautela extrema se mostra a única medida apta a afastar o periculum libertatis e, portanto, desaconselhada se torna a imposição de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão.” (DJe 10.10.2016).

- cumprimento de edital e de contratos com a administração pública: “Reanalisar a dita obrigatoriedade decorrente dos termos expressos do Edital, os critérios utilizados na perícia, o efetivo cumprimento da obrigação de reordenação do espaço e coibição da concorrência desleal de estacionamentos clandestinos, além do nexo causal, é inviável, pois inarredável a revisão do conjunto fático-probatório dos autos...”¹¹³;
- infrações à ordem econômica: “*In casu*, embora os crimes apurados no inquérito policial (concorrência desleal e abuso de poder econômico) digam respeito à coletividade e à proteção à ordem econômica, por não ter sido demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo a patrimônio, interesses ou serviços da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, bem como por não ter sido demonstrado o mínimo de suspeita de que o eventual ilícito tenha propensão para prejudicar o setor econômico de vários Estados-membros ou o fornecimento de serviços essenciais, afasta-se a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.”¹¹⁴; ou
- rescisão contratual: “O Tribunal de origem, com base na análise do acervo fático e probatório dos autos, concluiu pela regularidade da rescisão contratual operada, não havendo falar em descumprimento do contrato por concorrência desleal, tampouco de conversão da obrigação em eventuais perdas e danos.”¹¹⁵.

Por óbvio que tal uso irrestrito da expressão ‘concorrência desleal’ não contribui para a correta assimilação pelos operadores de Direito e agentes de mercado ou para a sua adequada construção interpretativa. Seria de melhor técnica, portanto, que o uso da expressão fosse restrito apenas aos dispositivos normativos especializados, como dito daqueles que constam expressamente na LPI e nos Tratados mencionados aqui¹¹⁶, que já estão demasiadamente permeados de termos de difícil conceituação objetiva do instituto.

¹¹³ REsp. 1.784.692 de relatoria do Min. Herman Benjamin (DJe 15.09.2020).

¹¹⁴ CC 148.159 / SP de relatoria do Min. Antonio Saldanha Palheiro (DJe 01.07.2019).

¹¹⁵ AgInt no AREsp 588.055 de relatoria do Min. Marco Buzzi (DJe 25.05.2018).

¹¹⁶ Entendemos que o desconhecimento da Lei de Propriedade Industrial por muitos operadores de direito, em especial por magistrados que não atuam em cortes especializadas (como as varas empresariais de São Paulo, por exemplo) contribui para o desconhecimento das normas específicas sobre concorrência desleal. Sendo a propriedade intelectual ramo ainda pouco explorado em nosso ordenamento e a concorrência desleal uma parcela deste universo (cuja relação não é imediatamente deduzida do contexto de outros direitos de propriedade industrial), não é de se estranhar que este fator também contribua para a confusão dentre termos e concepções com relação à que se refere, tecnicamente, o termo ‘concorrência desleal’.

Não que não existam consequências *injustas*, por assim dizer, na relação concorrencial e na boa organização do mercado, derivadas de diferentes ações perpetradas por agentes particulares¹¹⁷. A questão é se o direito não possui regramento próprio ou sistematização de normas específicas que possam mais adequadamente remediar tais situações que tragam ao competidor impacto em sua liberdade de iniciativa (e prejudiquem sua legítima expectativa de sucesso).

Exemplificando para melhor esclarecer a questão: é evidente que quando um dos agentes de mercado sonega tributos; descumpre legislação trabalhista; lança produto que não cumpre com requisitos regulatórios de segurança; não oferece adequado serviço de atendimento aos consumidores; copia publicidade e *slogans* alheios; infringe patente ou desenho industrial de terceiros; combina preços com outro concorrente ou estabelece relações de fechamento de mercado com distribuidores; descumpre cláusulas contratuais de exclusividade; utiliza de meios de propaganda que ferem direitos de privacidade e proteção de dados; descumpre legislação ambiental e não implanta sistema de logística reversa; ou corrompe agentes públicos para sair vitorioso em editais governamentais, haverá uma concorrência *injusta* (e ilícita) deste agente frente aos demais que atuam no mercado que se pautam pelo cumprimento da legislação e dos contratos que assumiram.

Injusta no sentido de que o concorrente faltoso irá se beneficiar economicamente de sua conduta e tais benefícios lhe permitirão melhor se posicionar no mercado (potencialmente desenvolvendo maior clientela por redução de preços ou aumento das margens de lucro por redução de suas despesas...) enquanto que o concorrente ‘virtuoso’ não terá mesma possibilidade. Contudo, o Direito tem em mãos a possibilidade de reverter tais desvios por outras formas, aplicando a tal competidor faltoso diferentes normas e sanções que não as denominadas de ‘concorrência desleal’ conforme apresentadas acima¹¹⁸.

¹¹⁷ Tal observação é feita ao largo pela doutrina nacional, como já pontuamos, como pela internacional também. Neste sentido, Henning-Bodewig: “*Not everything that is regarded ‘unfair’ in the commercial sector falls under unfair competition law. Instead, there is a wide variety of forms of unfair (commercial) conduct.*” (*Unfair Competition Law - European Union and Member States*, p.1).

¹¹⁸ Nos exemplos que trouxemos, todo o arcabouço normativo da legislação tributária, de proteção ao consumidor e atos normativos regulatórios de certificação de produtos, a lei geral de proteção de dados pessoais, os crimes contra corrupção, a legislação de logística reversa e demais normas ambientais, dentre outras, são plenamente aptas a solucionar tais problemas e adequadamente restaurar o cenário *honesto* de concorrência.

Fato que não se pode ignorar é que diversos dos exemplos acima trazidos também geram efeitos adversos para terceiros que não os concorrentes do competidor faltoso, conforme colocado. Há prejuízos derivados destes comportamentos aos consumidores, aos titulares de dados pessoais, ao Estado, a todo o sistema concorrencial, aos interesses difusos da sociedade que incluem o de que a legislação seja cumprida. O sentimento de que a um agente de mercado é facultado agir de forma diversa dos demais (e obter ganhos econômicos com isso) fere o senso comum de *honestidade* (utilizando a expressão cunhada na CUP). Mas esta percepção não está restrita aos agentes econômicos em si, e sim a toda a sociedade. Logo, tal tratamento desigual dentre empresários equiparados (dado que concorrentes) diretamente fere a isonomia que é garantida a todos pela Constituição Federal. Neste sentido, permitir a atuação de empresário ao arrepio da legislação posta e das obrigações que lhe são impostas pelo Estado não é utilizar-se da liberdade de iniciativa garantida constitucionalmente, mas extrapolar tal liberdade em prejuízo claro dos demais empresários e de toda a sociedade.

Feita esta necessária interpelação, advogando que nenhum dos exemplos acima poderiam ser denominados tecnicamente de ‘concorrência desleal’, não se pode negar que tal raciocínio pode ser útil ao se buscar definir, frente a qualquer caso concreto, se determinada conduta empresária deve ser reparada ou não pelas regras de concorrência desleal constantes da LPI. Ou seja, diante de determinada conduta empresarial alegadamente *desonesta* cabe primeiramente a avaliação se os prejuízos causados são restritos a outro concorrente (ou concorrentes) do mercado em que age o competidor *faltoso* ou se adversidades decorrentes de tal atitude são sofridas por outras parcelas da sociedade, sendo o concorrente talvez o prejudicado mediato nesta situação. Ainda, cabe detalhadamente avaliar se outras normas aplicáveis ao caso podem ser utilizadas para sanear a situação, potencialmente trazendo como consequência indireta o restabelecimento da ordem virtuosa do mercado.

Não se quer dizer com isso que as regras de concorrência desleal são de aplicação residual, cabíveis quando não identificadas outras normas mais aptas a solucionar problemas que se colocam no curso do desenvolvimento da atividade empresária¹¹⁹. Mas

¹¹⁹ Em que pese tal raciocínio ser bastante difundido com relação a utilização das regras de concorrência desleal para reprimir situações que não são passíveis de proteção por direitos de propriedade intelectual. Como afirma Denis Barbosa: “De outro lado, é corrente – e perfeitamente adequada – a arguição de

o que se pretende advogar é que o alcance das normas de concorrência desleal tal qual postas no ordenamento brasileiro hoje é restrito aos *concorrentes*. Tal conclusão é muito clara quando se observa que os crimes de concorrência desleal são processados mediante queixa¹²⁰ e que caberá apenas ‘*ao prejudicado*’ o direito de haver perdas e danos e danos em ressarcimento pelo prejuízo de atos de concorrência desleal (art. 209).

Para além desta limitação formalística inserida no texto da lei, há praticamente consenso na doutrina nacional¹²¹ que (A) não só a reclamação de ato de concorrência desleal é direito restrito ao *competidor* prejudicado como (B) é condição imprescindível, para que a ação possa ser apreciada, que haja necessária relação de concorrência dentre os atores envolvidos, autor e réu da ação. Ademais, na falta de definição legal para o termo ‘concorrência’, alguns autores se aventuram em trazer critérios ou considerações para servir a tal propósito (em algumas vezes buscando emprestar da doutrina antitruste/concorrencial certos conceitos como o de mercado relevante), o que não deixa de ser absolutamente salutar para que os agentes operem em um ordenamento jurídico mais harmonioso em concepções jurídicas, mesmo que postas à prova por diferentes autoridades (neste caso, o CADE e o Poder Judiciário, seja ele especializado ou não)¹²².

A jurisprudência também parece estar alinhada com este pré-requisito fático (relação entre concorrentes e necessidade de concorrência) e em diferentes oportunidades apresentou decisões que determinam ser necessária a existência da relação concorrencial entre os empresários envolvidos, rechaçando situações nas quais não haveria tal

concorrência desleal em certas situações em que o direito exclusivo não tenha condições de se exercer: elementos de criação não suscetíveis de direito autoral, marcas não registradas, etc.” (*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, p. 277).

¹²⁰ Conforme o art. 199 da LPI que assim o determina para todos os crimes de propriedade industrial, à exceção do crime estabelecido no art. 191: “Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.”

¹²¹ Dentre estes Delmanto: “Apenas podem perpetrar as infrações ora cuidadas aqueles que exerçam uma concorrência, pois, para que competição desonesta exista, preciso se faz que haja antes, a própria concorrência” (*Crimes de Concorrência Desleal*, p. 20) e Denis Barbosa: “No caso específico da repressão à concorrência desleal, a existência de concorrência é um *prius* inafastável: não há lesão possível aos parâmetros mais adequados da concorrência se nem competição existe.” (*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, p. 274).

¹²² Aqui referenciamos o leitor ao capítulo 2 de Pedro Barbosa (2022). Neste ponto do livro, o autor cria racional para defesa de quais seriam os elementos, fatores e requisitos para avaliação da existência de situação de concorrência dentre agentes de mercado, considerando território, contemporaneidade, objeto e sua elasticidade e também avaliando cenários em que qualidade e preço podem ser determinantes ao avaliar se existe, de fato, relação de concorrência.

cenário¹²³. Entretanto, é forçoso notar que esta avaliação não parece ser condicionante para o julgamento dos casos e não há identificação de critérios ou elementos necessários a serem trazidos à prova pelo autor (ou devidamente refutados pelo réu) que possam harmonizar a definição de existência de concorrência em determinada disputa. Evidentemente que muito favorável à compreensão do instituto, seria a elaboração de condições de ‘concorrência’ a serem verificadas no contexto de uma reclamação judicial subsidiada pelas regras da LPI; quer-se dizer com isso que seria deveras importante que se definisse (em lei ou por construção jurisprudencial) quais os elementos necessários a se fazer provar para constatar a situação de concorrência entre dois agentes de mercado, podendo se considerar questões territoriais, questões de identidade e/ou elasticidade dos produtos ou serviços envolvidos, por exemplo¹²⁴. Na ausência de provas pelo autor destes critérios, não se poderia falar em ato de concorrência desleal.

De qualquer sorte, consideradas tais constatações não parece ser cabível frente à norma vigente, e não ser admitido pela doutrina nacional, que algum ator estranho à relação concorrencial possa reclamar perante o Judiciário punição contra ato de concorrência desleal nos moldes do que está estabelecido na LPI¹²⁵. O que não significa

¹²³ Como exemplo o julgado que evidenciou segmentos diferentes de restaurantes para concluir inexistência de concorrência desleal: “Com efeito, a análise dos cardápios de ambos os estabelecimentos não corrobora a tese da autora, no sentido de que os réus estejam atuando em concorrência desleal, uma vez que, nos termos da bem fundamentada sentença, ‘a loja da franquia ‘Patroni Pizza’, tinha como essência a produção e venda, em sistema fast food, de pizzas. Muito embora, conforme se observa dos documentos trazidos aos autos, também vendesse outros tipos de pratos, o fazia em caráter residual, é dizer, a essência da marca era a comercialização de pizzas, tanto que a palavra fazia parte da marca. Já a nova loja mantida pelos réus tem foco na comercialização de pratos baseados em carnes, em parceria com uma churrascaria de nome ‘Vermelho Grill’, recebendo então o nome de ‘Vermelho Express’, o que indica claramente aos consumidores a relação com referido estabelecimento, em forma de fast food.” (AgInt no AREsp. 1.655.128, de relatoria do Min. Marco Buzzi, data de julgamento 28.09.2020). Outro exemplo traz negativa de ato de concorrência desleal em razão de uso de mesma expressão por condomínio residencial (uso não comercial) e nome empresarial: “Verificou-se, com base nos elementos fático-probatórios da casa, que não houve ato de concorrência desleal, nem há risco de gerar confusão no público consumidor. O nome atribuído aos condomínios em edifício é questão de exercício de atos da vida civil, não prática comercial, de modo que as regras e princípios de direito marcário não se aplicam ao caso.” (AgInt no AREsp 1.628.359, de relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, data do julgamento 31.08.2020).

¹²⁴ A proposta não seria de todo estranha dado que tal elaboração de critérios, mesmo que ainda não fortemente estabelecida, já tem precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça relacionados a violação do chamado *trade dress* conforme se depreende: “A verificação pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso, sendo, para tanto, imprescindível o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confirmam identidade à apresentação do produto ou serviço.” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp. 1.719.270, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13.12.2021)

¹²⁵ Marcus Elidius de Almeida também endossa esta visão de forma direta: “O primeiro fato, para que se possa falar em concorrência desleal, é que estejamos diante de uma concorrência. Na realidade a concorrência desleal é consequência da concorrência, sem esta aquela não pode existir, o que significa dizer que é condição necessária.” O autor também expõe a necessidade de configurar os concorrentes sob

que tal fato não possa ser alvo de debates e discussão do instituto que, como identificado, há muito não é aperfeiçoado em nosso país.

Como pudemos avaliar, em outras jurisdições há o debate acerca da possibilidade - e mesmo já o reconhecimento - de agentes diferentes dos concorrentes buscarem ações judiciais para fazer valer regras de concorrência desleal, como, por exemplo, associações de consumidores. Esta é uma evolução do instituto que, historicamente, foi restrito aos comerciantes/empresários conforme nota Henning-Bodewig (2006), mas que tem sido influenciado a partir da década de 1970 por pressões de garantir maior proteção aos consumidores, em especial¹²⁶.

Assim, em alguns países europeus de tradição *civil law* (em especial na França, atribuída como berço do instituto) as ações de concorrência desleal são ainda restritas aos concorrentes e existe o entendimento de que estas são derivadas de um direito individual, qual seja, de fazer valer as regras a eles impostas do agir honesto no mercado a terceiros que não seguem a mesma linha de atuação. Nestes países o instituto da concorrência desleal é baseado na teoria geral de responsabilidade civil, sem uma legislação específica para a matéria.

No Reino Unido (até o Brexit, o país de maior representação do sistema de *common law* na União Europeia) não existe igualmente legislação posta sobre a matéria da concorrência desleal, mas há o reconhecimento jurisprudencial do “*passing off*” que é tutela jurídica igualmente restrita ao concorrente prejudicado apenas¹²⁷. Por fim, há situações de países em que ao estabelecerem leis específicas sobre concorrência desleal (como por exemplo a Alemanha) abriram a possibilidade de que haja a reclamação de ato

perspectivas de (1) tempo – concorrentes contemporâneos em sua atividade; (2) objeto – produtos ou serviços idênticos ou substituíveis; (3) mercado – destinados a uma mesma clientela.” (*Abuso de Direito e Concorrência Desleal*, p. 139).

¹²⁶ *Unfair Competition Law - European Union and Member States*, p.3.

¹²⁷ Cabe o comentário de que a ação de *passing off* construída ao longo de anos pela jurisprudência britânica recebeu, no caso “*Advocaat*” de 1980, teste criado pelo L. Diplock, quais seriam os cinco requisitos mínimos para que possa ser pleiteada perante as cortes, conforme apontam Cornish and Lewelyn a saber: (1) *misrepresentation*; (2) *made by a trader in the course of trade*; (3) *to prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him*; (4) *which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that this is a reasonably foreseeable consequence) and (5) which causes actual damage to a business or goodwill of the trader by whom the action is brought or (in a quia timet action) will probably do so.*” (*Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, p. 631).

de concorrência desleal por terceiros que não o concorrente, no entendimento de que não existe apenas um direito individual de determinada ‘classe’ de agentes (i.e. do competidor que entende ter sido prejudicado por ato desleal); ao contrário, haveria um direito coletivo a um mercado livre pautado por regras a serem cumpridas por todos os agentes que garantem o seu adequado funcionamento, sob a perspectiva da livre iniciativa e liberdade de concorrência e também sob a perspectiva do direito dos consumidores em não serem prejudicados por aqueles que não se restringem aos limites postos¹²⁸.

Tais debates e reflexões críticas ao instituto feitas em outros países podem ser úteis e interessantes no contexto de um movimento pelo aperfeiçoamento da concorrência desleal no Brasil, que já há muito se apresenta necessário. Pensar na abertura da possibilidade de outros atores reclamarem violação dos limites da concorrência desleal (e quem seriam eles), significaria reconhecer direito não apenas individual àqueles que agem no mercado, a um ambiente concorrencial equilibrado e pautado nos padrões de lealdade e honestidade. Em que medida este reconhecimento estaria alinhado aos ditames constitucionais e de que forma tais possibilidades seriam necessárias e adequadas frente aos outros sistemas jurídicos estabelecidos em nosso país (como o sistema de proteção ao consumidor ou o sistema da defesa da concorrência) são questionamentos válidos.

Igualmente válido seria rediscutir a determinação de que a relação de concorrência é requisito *sine qua non* para verificação de ato de concorrência desleal. Ao contrário, não seria possível (e até mesmo adequado) pensar em reprimir atos de concorrência desleal em mercados monopolizados? Ou ainda, não seria adequado discutir no contexto da repressão a atos de concorrência desleal aqueles atos de parasitismo ou de *free riding* em que os envolvidos não estão em concorrência direta?

¹²⁸ No mesmo artigo, o autor pontua também as distinções dentre os países europeus sobre a necessidade de haver concorrência dentre agentes para que sejam possíveis reclamações sob as normas de concorrência desleal: “*For the sake of completeness it should be mentioned that with regard to the national law of the Member States a further distinction can be drawn which adds another dimension to what has been stated so far: that according to whether a competition relationship (“wettbewerbsverhältnis”) is required for the applicability of a certain norm. In this regard, the majority does not, in fact, require such a competitive relationship (anymore) to affirm unfairness as such (regardless of the issue of a right of action); this is the case, for example, in Belgium, Czechia, Denmark, Germany, the Netherlands, Slovakia, Slovenia or Sweden. A smaller group of states, however, does require a competitive relationship (e.g. Austria, France or Greece; also the majority of the commentators of Spain), whereas a third group of states again, a clear classification is difficult, as this depends on the question of the facts of the case (for example Luxemburg or Portugal).*” (Unfair Competition Law - European Union and Member States p. 10.) Semelhante distinção entre os três grupos é feita por Reto Hilty (*The Law Against Unfair Competition and its Interfaces*, p. 9).

De qualquer maneira, para fins de recapitular o que se coloca inicialmente nesta secção, hoje no ordenamento jurídico brasileiro não poderia haver qualquer condenação por ‘concorrência desleal’ para situações nas quais o prejuízo à livre concorrência dentre agentes de mercado não seja a principal adversidade do fato questionado nem o competidor virtuoso o principal afetado pelo ato que se condena. É preciso excluir do contexto da concorrência desleal atos *desonestos/injustos* que não estão dentre aqueles sob a redação da LPI e dos Tratados Internacionais para que se trace adequadamente as limitações do instituto. Mesmo que exista tentação em utilizar a expressão ‘concorrência desleal’ abstratamente para quaisquer destes casos (como nos exemplos acima que trouxemos), ela deve ser contida e reprimida pelos operadores do direito a fim de privilegiar a correta delimitação da fronteira da concorrência desleal.

Em conclusão, frente à legislação vigente e de forma a melhor identificar o instituto tal qual posto, necessário (re)conhecer sua real dimensão para ser possível debater seu aprimoramento. Faz-se de suma importância restringir o uso da expressão ‘concorrência desleal’ às normas pertencentes à LPI e aos Tratados internacionais que tangenciam a matéria para, de forma consistente e técnica, delimitar que são apenas estas as regras que estabelecem a fronteira de agir (as regras do bom jogo) permitidas aos empresários. Estes, destarte, poderão se valer da liberdade de iniciativa e do regime de livre concorrência, e com mais segurança se apresentarão ao mercado para oferecer produtos ou serviços em alternativa a outros agentes já colocados.

Nesta mesma linha de raciocínio não haveria espaço para condenação por “atos de concorrência desleal” tais situações em que não existam dois (ou mais) agentes de mercado em posição de concorrentes. Ou a questão posta perante juízo é dentre agentes econômicos em relação de direta concorrência, identificada dentre as normas genérica e específica da LPI e Tratados Internacionais, ou esta não deveria ser denominada de ‘concorrência desleal’.

3.2 A CONCORRÊNCIA DESLEAL, ILÍCITA, ILEGAL, INTERDITA – CONCEPÇÕES VÁLIDAS, NOMENCLATURAS CONFUSAS

A despeito de compreender a discussão doutrinária dentre os termos ‘concorrência ilegal’, ‘concorrência ilícita’, ‘concorrência interdita’, dentre outros, o objeto de discussão desta Dissertação está restrito à análise das normas identificadas pelo termo ‘concorrência desleal’ tal qual a LPI e os Tratados mencionados. Como colocado no subcapítulo acima, defendemos que o termo caberia apenas nas situações para as quais a lei o utilizou taxativamente, concordando com Henning-Bodewig (2012), que seria possível pensar em expressões menos genéricas para tal conjunto de práticas. De qualquer sorte, como também coloca o autor, o termo ‘concorrência desleal’ é ao menos familiar ao ordenamento jurídico de todos os inúmeros países signatários da Convenção da União de Paris como identificamos acima, dado que foi esta expressão escolhida para constar daquele tratado¹²⁹. E mesmo que se reconheça a existência de discussões sobre se outras expressões poderiam ser mais fidedignas da matéria em questão (a exemplo de ‘práticas comerciais desleais’ ou ‘comportamentos de mercado desleais’), a expressão ‘concorrência desleal’ deve ser mantida em razão da sua abrangência internacional.

Ou seja, parece ser evidente que se existem tais normas postas de concorrência desleal, após a edição de lei pelo Congresso Nacional e, portanto, inseridas no ordenamento após todas as formalidades necessárias, estas ditam os limites legais da atuação concorrencial dentre agentes privados. Atuar além destes limites é ilegal, ajurídico e neste sentido pode-se dizer que as terminologias ‘concorrência desleal’ e ‘concorrência ilícita’ são sinônimas¹³⁰.

Ocorre que grande parte da doutrina nacional, ao discorrer sobre “atos de concorrência desleal” também se dedica a tratar de outros atos que são classificados como

¹²⁹ *International Handbook on Unfair Competition*, p. 5.

¹³⁰ Gama Cerqueira não vê substancial razão nas diferentes terminologias: “Da nossa parte empregaremos indiferentemente as expressões concorrência desleal e concorrência ilícita para se designar a concorrência genérica extracontratual.” (*Tratado da Propriedade Intelectual*, p. 373). O autor, porém, trata de concorrência desleal específica, por ele chamada de criminosa, quando comenta os tipos penais existentes na lei à época de sua obra.

‘concorrência ilícita’, ‘concorrência ilegal’ ou ainda ‘concorrência interdita’¹³¹. Desde já vale pontuar nosso entendimento de que tais atos assim classificados em nada se relacionam com os dispositivos da LPI e/ou Tratados Internacionais mencionados aqui e, portanto, não são tecnicamente atos de ‘concorrência desleal’.

Em linha com o que já se colocou, obviamente que se reconhece que existem outras formas (não restringidas pela LPI) de limitação ou contenção da atividade concorrencial dentre particulares. Como exemplos, tem-se situações em que cabe aos agentes de mercado estarem juridicamente organizados sob determinadas forma para licitamente competirem no mercado a que destinam¹³², ou ainda devidamente credenciados¹³³, registrados ou autorizados¹³⁴ perante órgãos públicos ou agências reguladoras para poderem atuar. Ainda, existem limitações impostas a determinadas atividades de agentes de mercado regularmente estabelecidos, como em situações em que é vedada ou restrita a atividade publicitária¹³⁵. São todas estas limitações ou restrições impostas por lei, no balizamento de interesses sociais distintos e diversos com os preceitos constitucionais da liberdade de iniciativa e da livre concorrência.

Desta forma, qualquer agente de mercado que se lance a competir com os demais em descumprimento destas limitações ou infringindo tais restrições que lhe são impostas pelo ordenamento jurídico estará cometendo ato ilícito que deve ser passível de apuração e sanção, independentemente dos resultados deletérios que tal comportamento possa trazer aos concorrentes já estabelecidos. Novamente, a infração cometida por tal competidor poderá trazer prejuízos aos demais competidores licitamente estabelecidos.

¹³¹ Vários são os termos e poucas são as conclusões destas classificações. Delmanto mesmo também menciona ‘concorrência anticontratual’, ‘concorrência proibida’ ou ‘concorrência desleal imprópria’ (*Crimes de Concorrência Desleal*, p. 259 e 260). Gama Cerqueira, a despeito de não utilizar distinções como mencionado em nota acima, traz levantamento vasto de diferentes obras que tratam de tais distinções (ver notas 17-19 do *Tratado de Propriedade Industrial*, p. 371 e 372). Pedro Barbosa dedica seu capítulo 3 a distinguir tais atos utilizando as três classificações de ‘concorrência ilícita’, ‘concorrência ilegal’ e ‘concorrência desleal’ (*Curso de Concorrência Desleal*, p. 87).

¹³² Como a necessidade de organização sob a forma de sociedade anônima para instituições financeiras privadas, nos termos do art. 17 da Lei 4.595/64. Ou ainda a restrição aplicável ao capital social das empresas jornalísticas e de radiodifusão, que determina ser necessária a titularidade de 70% deste a brasileiros natos ou naturalizados (por força do art. 222 da Constituição Federal).

¹³³ A exemplo das empresas que realizam serviços de programação e empacotamento que devem estar previamente credenciadas perante a ANCINE, conforme art. 13 da Lei 12.485/11.

¹³⁴ Igualmente como é o caso dos serviços de telecomunicações que dependem de concessão, outorga ou autorização da ANATEL, nos termos da Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.274/94).

¹³⁵ Como é o caso para empresas que comercializem tabaco ou derivados, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos ou terapias, nos termos do art. 220 §4º da Constituição Federal.

Estes prejuízos são fruto de ação ilegal por parte do competidor infrator. Contudo, tais atos não são ‘atos de concorrência desleal’ e não poderiam ser impugnados como tais perante órgãos competentes, que dirá assim identificados pelos operadores do direito.

Em realidade, tais atos nem deveriam ser analisados ou considerados sob a ótica da *concorrência* em si: são atos ilícitos, não admitidos perante o Direito posto e, portanto, devem ser reprimidos e sancionados por trazerem prejuízos à sociedade. A perseguição deste ilícito, mesmo que possa caber (também) àquele que está em situação de seu concorrente, não lhe é restrita; da mesma forma que não cabe tal perseguição e sanção apenas se há ‘*prejuízos aos negócios alheios*’ (para aventar certa parca correlação com art. 209 da LPI).

Logo, a infração jurídica principal, por assim dizer, não tem relação direta com o concorrente em si e, em muitas das situações, independe da existência de um concorrente no mercado em que se lança o agente de mercado infrator (desonestidade na concorrência, como elemento acessório). Assim que, não há porque estudar ou considerar tais situações como correlatas àquelas delimitadas pelo instituto da ‘concorrência desleal’ na LPI e/ou nos Tratados Internacionais mencionados. Se reconhece, porém, ser possível verificar a ocorrência simultânea de atos de concorrência desleal com atos ilícitos *per se*. Nestes casos, evidente que caberia ao concorrente lesado a busca por reparação sob as bases específicas do instituto, qual sejam, os arts. 195 e 209 da LPI (ou ainda as determinações da CUP). Da mesma forma, já colocava Delmanto: “Não se entenda, contudo, que, além de proibida ou interdita, a concorrência de quem age nesta situação não possa, também, ser desleal e criminosa”¹³⁶. Contudo, vale pontuar que não encontramos nenhum caso de tal sobreposição na pesquisa jurisprudencial feita¹³⁷, razão pela qual acreditamos ser tal possibilidade bastante incomum.

Da mesma forma se reconhece, igualmente, a existência das cláusulas de não-concorrência muito costumeiras em diferentes tipos contratuais¹³⁸. Estas disposições

¹³⁶ *Crimes de Concorrência Desleal*, p. 259.

¹³⁷ Em especial, fazemos referência à pesquisa dos 50 acórdãos mais recentes do Superior Tribunal de Justiça mapeados para suportar alguns argumentos desta Dissertação, conforme esclarecido na nota 189 abaixo e listados no Anexo I a este texto.

¹³⁸ Da nossa experiência profissional, estas disposições são muito comuns em contratos de distribuição, contratos de desenvolvimento de software, contratos de licenciamento de direitos de propriedade intelectual, contratos de coprodução audiovisual, contratos de franquia e até mesmo contratos societários

contratuais estabelecidas por agentes econômicos voluntariamente também afetam e limitam a concorrência de determinado mercado. Há ainda cláusulas de exclusividade (de atuação, de limite geográfico, dentre outras) ou cláusulas de não-contratação (*non solicitation*) que também têm o condão de contratualmente delimitar a atuação de dois agentes econômicos no cenário concorrencial, que seria claramente diverso na inexistência (ou no descumprimento) de tais acordos.

Tais cláusulas, na medida em que adequadamente cumpridas pelas partes, oferecem restrições à concorrência (dado o escopo de alcance e pelo tempo em que perdurarem). Estas cláusulas, contudo, têm diferença fundamental com a concorrência ilegal/desleal na medida em que prescindem de acordo de vontade entre partes que estão ou potencialmente estariam em situação de interferir na concorrência. Não são vedadas em lei, a princípio¹³⁹.

Ao contrário, o Direito reconhece a autonomia das partes e potencialmente dará (ou deveria dar¹⁴⁰) guarida ao descumprimento de cláusula estabelecida voluntária e validamente sob preceitos de direito posto, cabendo obviamente discussões sobre a

ou acordo de acionistas e em vários casos possuem forte inspiração em cláusulas adotadas em outras jurisdições.

¹³⁹ Pela legalidade, ao menos em tese, destas disposições encontramos na Cartilha do CADE de 2016 em resposta à questão: “O que são acordos de exclusividade?” tal definição: “Os compradores de determinado bem ou serviço se comprometem a adquiri-lo com exclusividade de determinado vendedor (ou vice-versa), ficando, assim, proibidos de comercializar os bens dos rivais. Tais acordos podem trazer efeitos nocivos à livre concorrência, devendo, novamente, ser analisados considerando-se a razoabilidade econômica da conduta e o poder de mercado da empresa, sob a ótica dos efeitos a serem coibidos, conforme previstos no artigo 36 da Lei de Defesa da Concorrência.” (texto disponível no site da autarquia acessível pelo link <https://cdn.cade.gov.br/Portal/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/cartilha-do-cade.pdf>, último acesso em 08.07.2022).

¹⁴⁰ Interessante precedente de muitos anos corrobora com tal afirmação. No caso em questão, não foi a validade de cláusula de não concorrência levada às cortes, mas a não obrigatoriedade quanto tal não estivesse expressamente negociada em contrato entre as partes. O caso, clássico se assim se pode trazer aqui, é do julgado entre a Companhia Nacional de Juta e a Companhia Paulista de Aniação decidido em 1913 pelo Supremo Tribunal Federal. Ali se tratava de situação na qual o empresário titular de determinado estabelecimento comercial denominado ‘Fábrica Sant’Anna’ o vendeu à primeira empresa, posteriormente se restabelecendo no mesmo mercado com outro estabelecimento utilizando a segunda empresa. Como coloca Marcus Elídius de Almeida: “No referido processo discutia-se justamente a necessidade ou não da manifestação expressa do vendedor no que tange à questão do restabelecimento”. Em outras palavras, a discussão se deu em determinar se era necessário constar em contrato que o vendedor não se tornaria concorrente do comprador do seu estabelecimento após a venda. A decisão do STF no caso foi positiva: é necessário prever cláusula expressa de não concorrência em situações de *trespasse* de estabelecimento comercial; não se pode entender, portanto, que exista presunção de renúncia ao direito de livre iniciativa. Como colocou o Relator, conforme reporta Marcus Elídius: “Que, além de restrita no tempo, no espaço e no objeto, a renúncia deve ser expressa, ou pelo menos resultar de modo inequívoco dos termos do contrato para que na solução dos conflitos não prevaleça contra o princípio soberano da livre concorrência.” (*Abuso de Direito e Concorrência Desleal*, p. 149 e 150).

licitude dos termos pactuados (limitação temporal adequada, justa remuneração ou compensação, etc.). Ocorre que aqui a questão e sua definição perpassam pelo direito contratual e pelas normas do Código Civil¹⁴¹ (e demais institutos normativos) aplicáveis à formação e execução de contratos comerciais, mais provavelmente estabelecidos dentre empresários¹⁴². Para além destas discussões, e caso tais cláusulas possam gerar distúrbios concorrenciais mais perigosos,¹⁴³ tais disposições também podem ser submetidas ao escrutínio do Cade.

Mais uma vez não há correlação entre a ‘concorrência desleal’ e a chamada ‘concorrência interdita’ ou ‘concorrência anticontratual’¹⁴⁴, como às vezes denominadas

¹⁴¹ Ainda sobre a temática do trespasse de estabelecimento comercial, vale pontuar que o Código Civil vigente expressamente restringe concorrência do vendedor por prazo de 5 anos após a conclusão do negócio, caso não exista cláusula específica no contrato, estabelecida conforme acordo entre as partes. Determina o art. 1.147: “Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência. Parágrafo único. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato.” Aqui, temos mais um exemplo de limitação jurídica à concorrência estabelecida em lei que, no nosso entendimento, não pode ser considerada parte do instituto de concorrência desleal.

¹⁴² Reconhecemos que determinados limites são impostos a tais cláusulas para que elas tenham validade reconhecida pelo ordenamento. Especial atenção se deve dar a tais cláusulas em situações fáticas nas quais os contratantes estão em relação que possa conferir-lhes (a um ou a ambos) poder econômico dentro do mercado em que se situam. Outras situações que merecem olhar cuidadoso está naquelas em que a não concorrência interfere na liberdade de trabalho de uma das partes, situações nas quais o limite temporal ou a compensação monetária por tal não concorrência deve ser conferida. Do que temos conhecimento e pudemos avaliar na pesquisa desta temática, o CADE segue entendimento de que o prazo razoável para tais cláusulas de não concorrência seria de 5 anos, merecendo evidente consideração a depender da situação específica do mercado em questão e do poder econômico dos agentes em cada cenário.

¹⁴³ Como exemplo, podemos mencionar a medida preventiva aplicada em 2021 pelo CADE ao iFood de maneira que a empresa não pudesse celebrar contratos com cláusulas de exclusividade ou alterar contratos vigentes a partir de tal medida, conforme informa reportagem da Revista Exame em 10.03.2021 (acessível pelo link <https://exame.com/tecnologia/cade-impede-que-ifood-feche-contratos-de-exclusividade-apos-processo-da-rappi/>, último acesso em 08.07.2022). A decisão partiu de representação pela concorrente Rappi e culminou na Nota Técnica 4/2021, referente ao Procedimento Preparatório 08700.004588/2020-47, foi disponibilizada em versão pública pelo Conselho através do link https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicb_uRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOCJ9vWg91OyBFjKhqOPfAlxse1Xr_t_z6Ut7QkHkbFWy1QyTXBgSq6jEeE2suP3u9vuf6vhDmcjGqPzqb3EThF, último acesso em 08.07.2022). Ao que se tem conhecimento, o caso segue em discussão perante o CADE, conforme nota do Valor Econômico de 15.02.2022 (disponível através do link <https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2022/02/15/rappi-pede-fim-de-exclusividade-do-ifood-com-restaurantes-ao-cade.ghtml>, último acesso em 08.07.2022).

¹⁴⁴ Aqui nomenclatura de Delmanto, que novamente vislumbra a possibilidade de situação concorrente dentre a concorrência desleal: “Mas a concorrência anticontratual ou negocialmente proibida, não é, por si mesma, competição desleal criminosa, pois, como tal, apenas se considera aquela que a lei penal específica. Disso não se depreenda, porém, que não possa existir concorrência criminosa concomitantemente com a concorrência anticontratual. Se o promitente, por exemplo, apenas volta à atividade apesar do acordo firmado, seu comportamento não será delituoso; mas, caso retorne, instalando-se próximo e imitando a fachada do anterior estabelecimento poderá, em tese, incorrer na norma incriminadora da rivalidade desleal, na modalidade de desvio fraudulento de clientela.” (*Crimes de Concorrência Desleal*, p. 260).

estas cláusulas pela doutrina quando abordando o instituto da concorrência desleal. Primeiramente porque, em nenhum dos itens do art. 195 da LPI ou dos itens específicos de TRIPS e CUP se pressupõe a necessidade de contrato entre os agentes em situação de concorrência *desleal*. Tampouco se pode argumentar que o art. 209, genericamente tratando do direito a perdas e danos por atos de concorrência desleal não tipificados, queira abarcar situações de descumprimento contratual de cláusula de não concorrência previamente aceita. O direito contratual já é bastante suficiente para tomar cabo de tais situações e, no mais das vezes, os instrumentos jurídicos em que tais cláusulas são inseridas já contêm regras robustas de indenização e responsabilidade por seu descumprimento. Não haveria necessidade de interpelação num primeiro momento, a nosso ver, da concorrência desleal genérica para tal ressarcimento.

Em realidade, vale pontuar, nas normas sobre a ‘concorrência desleal’ os agentes de mercado não estão em situação de pacto ou acordo e não definiram a linha que não deve ser cruzada na sua atividade empresarial; ao contrário, um é estranho ao outro e o elo que os vincula é unicamente a atuação empresarial contemporânea no mesmo mercado em busca (lícita ou não, a depender das evidências), da conquista da mesma clientela. Conclui-se que, a despeito de as duas situações objetivamente impactarem no cenário concorrencial (ótimo?) de determinado mercado, estas formas de interferência da livre concorrência são muito distintas, reguladas por normas específicas criadas sob bases históricas independentes e merecem soluções jurídicas diferentes para as questões que daí surgirem.

Não se discute a importância da reflexão e estudo, bem como da ponderação dos limites que devem ser impostos aos particulares para pactuar cláusulas contratuais que estabeleçam modos de agir concorrencial, em muito diverso do que se esperaria sem a contratação, ou ao menos das garantias de que tal pacto foi devidamente construído sob bases adequadas de equidade e independência. Tal avaliação é importante para que não se permita que determinado acordo entre particulares tenha como resultado excessiva restrição à liberdade de competir, que mesmo consentida preliminarmente, pode gerar malefícios para além da parte restrita em sua atuação.

Porém, este não parece ser o objeto do instituto da concorrência desleal tal como posto no ordenamento brasileiro vigente. Igualmente não parecem ser tais considerações

objeto de debate pela doutrina internacional identificada ao longo deste trabalho que se limita a discutir as normas pelas quais a atividade de competidores é limitada pelo Direito em razão das atividades por eles desempenhadas naquele contexto. Em outras palavras, das fontes analisadas para esta Dissertação não há espaço para discorrer sobre se seria considerado ‘concorrência desleal’ situações em que houvesse descumprimento de normas atinentes a atividade empresarial em si ou ainda de descumprimento contratual pelo concorrente.

Concluindo, podemos enfatizar a opinião de que se toda a ação que atingir a concorrência for denominada concorrência desleal, nada poderá ser identificado tecnicamente como tal. Cabe, portanto, regulamentar os atos pelas normas postas mais adequadas a dirimir a questão, e delimitar o campo da ‘concorrência desleal’ apenas às situações já “etiquetadas” na legislação vigente como tal. O que em si não é exatamente tarefa de fácil conclusão, dada a inespecificidade dos termos ‘desleal’, ‘desonestos’, etc. De toda a sorte, é o que esta Dissertação visa buscar: a conceitualização e crítica do instituto da concorrência desleal com a intenção de consubstanciar o termo dentro da designação técnica que o texto normativo coloca.

3.3 A CONCORRÊNCIA DESLEAL GENÉRICA

Como visto acima, tanto a LPI quanto os Tratados Internacionais têm adotado o binômio de tratamento da concorrência desleal no sentido de criar uma disposição ampla e generalista para a questão e, em seguida, demais provisões específicas exemplificando quais seriam atos reprimíveis no contexto da lealdade das relações entre competidores. Em realidade, como apontado, tal padrão foi inaugurado com a própria Convenção da União de Paris. Já o histórico da evolução da legislação brasileira, como apresentamos, também demonstrou que este estilo de normatização da matéria já está há muito adotado entre nós.

Na mesma linha de Gama Cerqueira¹⁴⁵, concordamos com a identificação destes dois polos dicotômicos como a ‘concorrência desleal genérica’ e a ‘concorrência desleal específica’, que no caso da legislação em vigor está representada pelos 14 incisos que tipificam criminalmente determinadas condutas. Ao contrário das demais nomenclaturas costumeiramente trazidas pela doutrina, esta nos parece ao mesmo tempo trazer concretude para o que se quer identificar e também respeitar os contornos dentro do próprio instituto ora em análise. Assim, vige entre nós a ‘concorrência desleal genérica’ de repressão no âmbito civil e a ‘concorrência desleal específica’ sob tratamento penal, que será abordada no item subsequente em maior detalhe.

O reconhecimento da necessidade de cláusula ampla de repressão de atos de concorrência dissonantes da conduta esperada no mercado tem sua justificativa, tanto doutrinária quanto jurisprudencial, no fato de que a qualquer legislador seria impossível listar exhaustivamente todos os atos pelos quais um competidor inadequadamente tiraria proveito de outro¹⁴⁶. Não só delimitar em lei todas as possibilidades abertas aos

¹⁴⁵ Diz o autor: “A concorrência desleal distingue-se em específica e genérica. (...) Diz-se genérica, quando se trata de fatos não previstos nessas leis, caindo assim sob o domínio do direito comum”. E mais adiante, coloca: “No capítulo anterior tratamos da concorrência desleal, em seu sentido genérico, estudando as modalidades que mais frequentemente assume na vida do comércio e da indústria. Neste capítulo nos ocuparemos, particularmente, de certos atos específicos que a lei subtrai ao domínio da teoria geral da repressão da concorrência desleal e ao direito comum, considerando-os como *crimes*.” (*Tratado da Propriedade Industrial*, p. 371 e 393, respectivamente). Não apenas concordamos com o autor na distinção das modalidades de concorrência desleal, como também de que os direitos de propriedade intelectual são direitos específicos e de regramento próprio subtraídos da teoria geral da concorrência desleal.

¹⁴⁶ Delmanto, dentre eles, observa: “O dispositivo com que se instituiu essa reprimibilidade é casuístico, enumerando os meios desonestos que são expressamente tidos como delituosos. A solução foi acertada. Se de um lado permite o aparecimento de novos métodos desleais antes não conhecidos – e a sua consequente

concorrentes inclinados em se beneficiar de meios desonestos na sua atuação é tarefa das mais hercúlias como igualmente ineficazes, dada larga possibilidade de enfrentar-se em curto prazo obsolescência de determinados comportamentos e surgimento de outros novos.

Não apenas impossível, mas tal tarefa tampouco pareceria ser recomendável dado que a concepção de quais atos são aceitáveis ou não em determinado mercado está inevitavelmente sujeita às mudanças que os próprios empresários sofrem no decorrer do tempo e espaço. Enrijecer conceitos sobre o que é ou não tolerável no contexto de relações econômicas particulares, delimitadas pela localidade, especialidade e contemporaneidade destas relações, serviria potencialmente para inibir a atuação criativa e inovadora destes mesmos agentes. Criar conceitos contextualizados para refrear comportamentos pode, como efeito reverso, tolher o desafio de alterar cenários econômicos carecedores do sopro da mudança dos novos tempos.

Ao mesmo tempo em que tal elasticidade normativa é necessária e bem-vinda, tem-se igualmente que observar certa ponderação ao delimitar o ilícito. Como já colocado, à atividade empresarial são conferidas liberdades caras ao Estado Democrático de Direito, ampliar demais o escopo da ‘deslealdade’ poderia se interferir exatamente no ambiente de livre iniciativa e de livre concorrência que primordialmente se pretende estabelecer. Logo, a delimitação jurídica dos limites da atividade de concorrer tem que sopesar (A) a necessidade de se guardar para que tais fronteiras de fato existam e sejam moldáveis e adaptáveis ao longo da evolução da vida empresarial com (B) a garantia de que dentre tais contornos haja espaço suficiente, adequado e convidativo para que a atividade dentre competidores, de fato, exista¹⁴⁷.

impunibilidade – de outro não deixa à maior ou menor suscetibilidade do julgador a avaliação do que se deva ser por ele considerado como “desleal”, nem lhe transfere a obrigação de pronunciar regras “profissionais”. (*Crimes de Concorrência Desleal*, p. 14).

¹⁴⁷ As regras de concorrência desleal servem para, em último plano, garantir a boa concorrência como ensina Henning-Bodewig: “It can only be said that there is no good competition without a level playing field for competitors and an undistorted decision making for consumers.” (*International Handbook on Unfair Competition*, p. 4). Na mesma linha, Marcus Elidius de Almeida coloca: “A livre concorrência visa, portanto, buscar chances iguais para a disputa do mercado entre os particulares que desejarem exercer e permanecer numa atividade econômica no território brasileiro.” (*Abuso do Direito e Concorrência Desleal*, p. 110).

O limitar destas fronteiras, portanto, não é nada trivial¹⁴⁸. Ademais, e justamente em razão de se tratar de dispositivo normativo genérico, tampouco trivial será o cuidado na construção destas definidas linhas por meio das decisões judiciais que se colocam no passar do tempo e na evolução dos costumes. Se reconhecidamente complexa é a definição da norma jurídica que assenta tal território de competição lícita e adequada, tal delimitação não passa de certa linha pontilhada. O traçado final destas mesmas linhas se dará, indubitavelmente, pela construção jurisprudencial frente aos casos que se colocam à prova.

Destarte que, ao menos no plano do direito posto, tem-se como vigentes no ordenamento pátrio duas postulações que norteiam o traçado de qual é a ‘concorrência desleal genérica’. Defendemos que tal conceito se constrói da leitura conjugada dos art. 10bis (2) da CUP com o art. 209 da LPI, tal qual preconizados abaixo:

Art. 10bis (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer **ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial**.

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**.

Da leitura aproximada destes dois artigos identificam-se elementos preciosos para que o alcance do art. 209 da LPI seja melhor delimitado e compreendido. Primeiro, porque se coloca que ao mencionar ‘*atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei*’ deve-se entender que tais atos são aqueles ‘*contrários aos usos honestos em matéria industrial ou comercial*’¹⁴⁹, tal qual a definição da CUP. Segundo porque, voltando-se ao texto final do art. 209 da LPI, serão condenáveis tais atos desonestos em matéria

¹⁴⁸ A dificuldade, como pontuamos, é reconhecida há muito tanto pela doutrina apresentada no começo desta Dissertação quanto pela jurisprudência. Frase recorrentemente citada na bibliografia especializada remete a julgado de 1889 da English Higher Court “To draw a line between fair and unfair competition, between what is reasonable and unreasonable, passes the power of the courts.” (Mogul Steamship Co. v McGregor Gow & Co). Apesar da ênfase na dificuldade de se estabelecer regras de limitação da concorrência sem prévia legislação a esse respeito, o caso em si não se tratava de atos de concorrência desleal especificamente, mas de disputa entre grupo de cargueiros que organizaram uma associação local para delimitar portos e valores aplicáveis aos fretes previamente e um único concorrente que foi excluído de tal associação. Ou seja, o caso é mais próximo das discussões feitas ao direito antitruste.

¹⁴⁹ Entendemos, como faz Pedro Barbosa (2022), que atualmente se pode sem qualquer prejuízo substituir os conceitos de ‘industrial ou comercial’ por ‘empresarial’. A alteração da terminologia, como já feita no Código Civil, revela justamente novo conceito destas atividades econômicas, agora empresariais.

empresarial que (A) tendem a prejudicar a reputação ou negócios; ou (B) criam confusão entre estabelecimentos ou entre produtos/serviços.

Tais dispositivos estabelecem, desta forma, certa largueza de abrangência ao instituto de concorrência desleal e permitem, assim, abertura para que ilimitadas possibilidades de atos desleais venham a ser condenáveis pelo ordenamento jurídico. Na linha dos dispositivos mencionados anteriormente, e certos de ser impossível a qualquer texto normativo exaurir todas as atividades potencialmente desonestas dentre concorrentes, a redação trazida pelos artigos acima abrem portas para condenação de situações fáticas não tipificadas na lei (especial, no art. 195 da LPI).

Como dito, a adoção de uma normatização elástica para o conceito de ato de concorrência desleal, sem dúvidas é bem-vinda, na medida em que permite que haja natural modernização do instituto pela sequência de julgados que vão adaptando os conceitos de quais são as práticas aceitáveis no mercado, dentre competidores, em determinado tempo e espaço. Lembrando-se que o instituto não merece discussão aprofundada do legislativo há muitas décadas e, ao contrário, o cenário econômico empresarial atual não poderia ser mais diferente do que se colocava em meados da década de 1940, e é nesta possibilidade ampliada de sanção a atos não tipificados de um competidor que os conceitos de concorrência desleal são oxigenados pelas decisões judiciais frente aos novos casos apresentados às cortes¹⁵⁰.

Contudo, a despeito da sua generalidade, os artigos 10*bis* e 209 impõem limitações importantes e que não devem passar despercebidas, em especial, em razão da

¹⁵⁰ Possibilidade de grande valor em se considerando a grande velocidade na mudança das práticas empresariais hoje existentes em razão do advento da internet e atuação dos agentes econômicos no mundo virtual. Se a norma estivesse engessada à realidade do cenário concorrencial na metade do século passado, estariam os agentes de mercado completamente carentes de maior definição sobre os limites do seu agir e da pretensa possibilidade de restringir o agir do seu concorrente. Dentre estes casos mais recentes, conforme noticiado amplamente, está a disputa entre duas *start-ups* do mercado imobiliário, a Quinto Andar Serviços Imobiliários Ltda. (autora) e a Loft Brasil Tecnologia Ltda. (ré) que debate sobre potencial desvio fraudulento de clientela (art.195, III) por uso desautorizado de fotografias de imóveis disponíveis no mercado, atualmente *sub judice* perante o Judiciário Paulista. A discussão está em se é cabível a uma das empresas utilizar para divulgar imóveis em seu site, fotografias de terceiros que teriam sido disponibilizadas primeiro no site da outra empresa. Até a conclusão desta Dissertação havia decisão liminar favorável à autora datada de 13.04.2022 (Processo 1030816-70.2022.8.26.0100). Notícias sobre a disputa foram de grande interesse da mídia especializada em empresas digitais (como exemplo <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2022/04/19/acao-na-justica-quintoandar-loft-brasil.htm>, último acesso em 27.06.2022).

compatibilização da sua interpretação com os preceitos constitucionais¹⁵¹. A nosso ver, não são quaisquer atos que, mesmo eventualmente considerados *desleais ou desonestos*, podem receber proteção jurídica sob a concorrência desleal genérica. E, definitivamente, o critério não pode ser de ordem ética ou moral do juízo, subjetivamente considerado¹⁵².

Ou seja, o recorte necessário para que haja a incidência deste dispositivo é que seja comprovado que determinado (i) ato *desonesto* de concorrência no âmbito empresarial tenha, necessariamente, resultado em uma das seguintes alternativas (i.a) prejuízo aos negócios; ou (i.b) prejuízo à reputação; ou (i.c) estabelecimento de confusão dentre dois agentes econômicos ou seus produtos/serviços. Há, portanto, em outras palavras, necessidade de avaliação factual do resultado do ato desleal em si, necessidade esta já identificada pela doutrina especializada¹⁵³ e que também tem sido reconhecida pela jurisprudência, mesmo que não horizontalmente¹⁵⁴.

¹⁵¹ A necessidade de ponderação com ‘cláusulas gerais’ (entendemos, ditames principiológicos) aplicáveis ao instituto da concorrência desleal também é defendida por Kamperman Sanders, ao colocar que em sistemas de *civil law* cabe aos julgadores efetivar a regra geral frente ao caso concreto: “*The fact that unfair competition is judge made law makes it difficult to determine what the legal rule should be, since codification of unfair competition law is often nothing more than a general statement without specific guidelines. It is for the judge to give effect to the legal rule contained in the general clause. Without specific guidelines, however, the judge has to create the legal rule in the light of the facts of the case. (...) The judiciary however cannot create legal rule out of the blue. The general clause is an enactment of general principles of legislation and should therefore be interpreted accordingly.*” (*Unfair Competition Law*, p. 85)

¹⁵² Como já trazido ao longo da Dissertação, o conceito de ‘deslealdade’ ou ‘justiça’ acolhe diferentes percepções por ser conceito de natureza ética e moral. Não se deve, justamente por essa subjetividade, permitir que as decisões tenham tal critério como justificativa sob pena de criar insegurança e imprevisibilidade, afetando futuros concorrentes e concorrentes estrangeiros não familiarizados com o *ethos* do mercado em questão. No mesmo sentido há comentário de Sam Ricketson ao tratar do art. 10bis (2) da CUP em comparação aos direitos de Propriedade Intelectual previstos na Convenção: “*The same is not true for unfair competition, which may mean different things in different places and which, moreover, may invite different theoretical justifications. The parameters of the concept are far from clear. While we may all agree that competition should be ‘fair’, different societies may have widely disparate views as to the role that competition plays in the allocation of goods and services. Competition inevitably involves winners and losers: how then are we to define what a fair competitive act is and what is not? If this is a context conducted according to ‘rules’, what are these rules?*” (*The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, p. 687).

¹⁵³ Ressalta Denis Barbosa “Concorrência desleal se apura na materialidade do espaço concorrencial. Não existe, na doutrina ou na jurisprudência da concorrência desleal, hipótese de ilicitude quando não existe a materialidade e atualidade da concorrência... Por isso, a apuração da concorrência desleal se faz num procedimento jurídico plenamente sujeito ao devido processo legal, com apuração de fatos, ampla perícia, avaliação dilatada...”. (*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, p.310).

¹⁵⁴ Conforme mencionado na nota 124 acima, julgado do Min. Luis Felipe Salomão relacionado à violação de conjunto-imagem (*trade dress*) já traz tal direcionamento quanto à necessidade de comprovação do que se alega. Considerando a importância do precedente, enfatizamos o entendimento do relator no sentido de que “...não é possível ao julgador consultar única e exclusivamente o seu íntimo para concluir pela existência de confusão de forma ampla e genérica. A violação da concorrência não é fato dado a presunções atécnicas, uma vez que sua tipificação legal não é objetiva e taxativa, dependendo do resultado concreto dessas ações, o qual depende, antes de mais nada, de uma análise técnica de propaganda e marketing.” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.719.270, julgado em 13.12.2021).

E tal recorte da aplicação do art. 209 é necessário para que o instituto da concorrência desleal não seja interpretado ou aplicado de forma a excessivamente delimitar a liberdade de concorrência e a livre iniciativa dos competidores de se lançarem ao mercado de forma mais inovadora, mesmo sendo tal maneira mais agressiva ou combativa. Sem que haja conjunto de evidências apto a comprovar qualquer dos resultados elencados ao final da redação da norma, por mais que no íntimo do entendimento do julgador haja possibilidade para argumentação subjetiva pela ‘deslealdade’, o imperativo constitucional da livre iniciativa deve ser privilegiado.

Nesta linha de pensar, primeiramente caberia ao julgador a avaliação se determinado comportamento de certo competidor se deu de forma desonesta, no contexto da concorrência deste com outro(s) concorrente(s)¹⁵⁵. Em se tratando de competidores empresários, agentes de mercado, como já colocado acima, entende-se que o padrão a ser considerado para aferição da honestidade ou desonestidade é exatamente o do meio em que tais competidores estão inseridos.

A lógica empresarial, portanto, não pode ser desconsiderada e o comportamento a ser julgado deverá avaliar o que existe de *honesto* dentre seus pares (assim entendidos os demais competidores do *mesmo mercado*). Não faria sentido, por outro lado, que o critério de honestidade tido como ótimo para aferir o comportamento em questão fosse aquele exigido de outros que não os próprios agentes econômicos. A base de comparação deve ser a dos seus pares, justamente por serem estes que constroem o costume compartilhado de quais são as regras do jogo dentre eles. Não é, portanto, a honestidade que se espera das relações civis e não se trata de impor regras subjetivas de moralidade. Concordamos, neste raciocínio, com Henning-Bodewig:

*Unfair competition law, no matter in what form it presents itself, belongs to the field of economic law. Even its earlier systematic foundation – the rules to protect the ‘honest competitor’ – was not without reference to competition: **the goal was to never to protect ‘good morals’ for good morals sake but to establish a level playing field for all entrepreneurs so that no competitor could gain an unjustified advantage in competition.***¹⁵⁶

¹⁵⁵ Aqui cabem os mesmos comentários feitos anteriormente sobre o entendimento atual de que é necessária relação de concorrência dentre agentes para se tratar da concorrência desleal.

¹⁵⁶ *International Competition Handbook on Unfair Competition*, p. 3. Em outra passagem, e comentando sobre opinião do Advocate General Jacobs em caso apresentado perante a Corte Europeia de Justiça (Holterhoff v. Freiesleben (c-2/00[2002])), o mesmo autor afirma “*In short, the question of what is “honest”*”

Mas ousamos ir além. Não é, também, a honestidade que se verifica em qualquer terreno da atividade empresarial. Mas especificamente aqueles comportamentos padrão que são aceitos e reconhecidos dentre determinado grupo de agentes econômicos¹⁵⁷. E cabe, a quem alega tal desonestidade, trazer elementos de prova que explicitem ao julgador (evidentemente não conhecedor das particularidades e características intrínsecas de cada mercado, dado não ser agente econômico) em que medida tal comportamento deve ser tido como desonesto frente ao esperado.

Avançando nesta ideia, pode-se elaborar que a desonestidade que se visa reprimir necessariamente se expressa em razão do *desejo* de prejudicar o competidor contra quem o comportamento desonesto é direcionado. Se existe concorrência dentre os agentes (potencial ou efetiva), se existe o conhecimento de quais são os comportamentos aceitos ou não dentre tal grupo de empresários (dado que não é concebível desconhecer mercado em que se atua ou se pretende atuar, sendo todos profissionais), a desonestidade é a ação intencional (fraudulenta) de um dos agentes para fora dos padrões estabelecidos na justa intenção de prejudicar o(s) outro(s). Como coloca Pires de Carvalho “Em contraste, a intenção é tudo para a concorrência desleal. Por isso é que a tentativa de desviar clientela de um concorrente através de um ato fraudulento constitui concorrência desleal, mesmo que não logre o seu objetivo”.¹⁵⁸

Sob estas bases, o ato de concorrência desleal é desonesto na medida em que evitado de intenção em prejudicar terceiro que, sofrendo o prejuízo, gere ganhos a quem perpetrar o ato em si (efetivos ou potenciais). A *contrario sensu*, portanto, se não há desonestidade e intenção de causar danos ao outro, não haveria ato de concorrência

or “fair” must be discussed within the framework of actual commercial trade practices and not be mixed up with the ideal of general ethics. If one leaves social, religious and general ethical requirements aside and focuses on commercial fairness, there will often be “a large and clear shared concept of what is honest conduct in trade.” (*International Handbook on Unfair Competition*, p. 24).

¹⁵⁷ No que concordamos com Pedro Barbosa que “... cada nicho de atuação tem um grau de agressividade distinto. (...) Em outras palavras, o parâmetro da normalidade ou da lealdade competitiva não é um dado apriorístico ou unívoco, nem tampouco deriva da legalidade estrita.” (*Curso de Concorrência Desleal*, p. 153).

¹⁵⁸ *Acordo TRIPS Comentado*, p. 465. Aqui é curioso apontar que a redação do art. 260 do Código de Propriedade Industrial Português, conforme aponta Marcus Elidius de Almeida, remete à exata noção de intenção. O artigo, que trata justamente da repressão à concorrência desleal naquele país, tem em seu caput o seguinte: “Quem, com intenção de causar prejuízo a outrem ou de alcançar para si ou para terceiro um benefício ilegítimo, pratica qualquer ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade...” (*Abuso de Direito e Concorrência Desleal*, p. 134).

desleal. Mesmo que potencialmente tal ato de concorrência gere (i.a) prejuízo aos negócios; ou (i.b) prejuízo à reputação; ou (i.c) estabelecimento de confusão dentre dois agentes econômicos ou seus produtos/serviços, que são as condicionantes finais da aplicação do art. 209 da LPI.

Um precedente recentemente avaliado pelo Superior Tribunal de Justiça ilustra situação na qual, a despeito de se poder imaginar haver potencial confusão dentre agentes no mercado, não foi considerado ato de concorrência desleal justamente por lhe faltar o requisito da *desonestidade*, da intenção de prejuízo. Aqui, dois agentes econômicos atuando no ramo imobiliário se colocavam no mercado para comercializar lotes de um determinado condomínio fechado. Um dos agentes estava comercialmente ligado à administração do condomínio, enquanto que outro atuava independentemente. A disputa se deu porque os agentes independentes se utilizaram do nome do condomínio “Lago Azul” em seus panfletos e materiais de propaganda. No entendimento da imobiliária vinculada ao condomínio, usar tal expressão seria ato de concorrência desleal. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim não entendeu nos termos da decisão abaixo, confirmada na corte superior:

“O que se vislumbra, isso sim, é o uso da expressão “Condomínio Lago Azul”. Apenas isso. Todavia, tal uso não caracteriza, por si só, a prática de concorrência desleal. **Ora, o uso da expressão “Lago Azul” em tal material propagandístico tem, nitidamente, a finalidade de informar o destinatário da propaganda de que os imóveis que as rés pretendem vender estão situados no mencionado condomínio.** Nem mesmo o uso da expressão “Plantão de Vendas Lago Azul” escapa do âmbito de tal conclusão. **Ora, é mais do que normal o uso do nome do empreendimento imobiliário em propaganda de tal natureza, o que pode ser confirmado até mesmo em juízo de experiência, fruto da observação do que hodiernamente acontece.** Afinal, como seria possível atrair consumidores sem nem mesmo poder mencionar o nome do condomínio ou a localização dos imóveis? Refugiria do razoável, para dizer o mínimo, exigir de quem atua em tal ramo de atividade conduta diversa. **Em tais circunstâncias, não vislumbro conduta fraudulenta ou desonesta que implique em alguma conduta imoral ou em violação dos princípios de honestidade comercial. Trata-se apenas da prática de livre concorrência.** Saliente-se, por oportuno, que o que deve imperar, em princípio, é a livre concorrência (art. 170, IV, da Constituição Federal), certo que a verificação de situações que limitam seu exercício não prescinde de acurada análise de peculiaridades que revelem que, em tese, ele poderá estar violando outros valores também dignos de proteção do ordenamento. Na espécie, como visto, ao contrário do que restou assentado na r. sentença, verifico que a conduta das corrés não representou violação que ensejasse limitação ao exercício da livre concorrência. (...) Afinal, mesmo quando a concorrência é leal, à luz do princípio constitucional da livre iniciativa, o que se busca é o aumento de clientela, o que muitas vezes acontece em detrimento do concorrente. O só fato de alguém ver sua clientela reduzida em consequência da ação do concorrente não tem o condão de caracterizar a

deslealdade. Ao contrário, isso faz parte do próprio sistema que consagra a livre concorrência. **Assim, forçoso concluir que a autora não foi capaz de apontar no que teria consistido o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os supostos danos alegados na exordial, visto que não ficou evidenciado, à luz da prova dos autos, o emprego por elas rés de algum meio fraudulento visando ao desvio de clientela.** (...) Assim, a mera utilização das expressões Condomínio Lago Azul e Plantão de Vendas Condomínio Lago Azul, no material de propaganda das rés, não possui a conotação pretendida pela apelante”¹⁵⁹.

Desta decisão se verifica que coube ao julgador avaliar o comportamento tido como normal e adequado no mercado imobiliário e se a atuação (intencional) das rés se desviava deste padrão de atuação. Ademais, coube avaliar se houve intenção destas: ao identificar o condomínio dos lotes que estavam sendo comercializados, esta menção era no sentido de prejudicar terceiros concorrentes ou apenas mais claramente identificar qual era sua zona de atuação? Não se pode, evidentemente, afirmar que não houve qualquer cliente desviado por tais materiais de propaganda de um para outro competidor¹⁶⁰. Contudo, este desvio não pareceu ao julgador intencional no sentido de romper com padrões de mercado e, portanto, apenas consequência da livre concorrência dentre eles¹⁶¹.

¹⁵⁹AgInt nos EDcl no REsp 1.939.292 de relatoria do Min. Moura Ribeiro, julgado em 13.06.2022. Curiosamente, a despeito da discussão toda se relacionar a matéria de concorrência desleal, não há menção nos autos da legislação aplicável, mas a artigos que cuidam da proteção de marcas registradas, uma confusão não incomum nos julgados.

¹⁶⁰ Neste ponto, reforçamos posição de Kamperman Sanders: “*We must stress again that, despite the fact that there must be some valuable business asset for a competitor to take advantage of, it is not the presence of the asset as such, but the fact that, and the manner in which, a competitor has taken advantage of the asset that is the decisive factor in the establishment of unfair competition*” (*Unfair Competition Law*, p. 85). Ou seja, existe valor comercial no uso da expressão “Lago Azul” pelas duas imobiliárias, mas a forma pela qual este uso se deu não desvirtuou do padrão de conduta normal do mercado, não sendo possível alegar desonestidade.

¹⁶¹ No mesmo sentido, de ausência de intenção em desviar clientela, outro precedente do Superior Tribunal de Justiça: “Na espécie, resta cabalmente afastada a ocorrência de práticas de concorrência desleal específica, dado que nenhuma das condutas elencadas pelos incisos do artigo 195 da lei 9279/1996 restou praticada pela apelada. Já com relação à alegação de concorrência desleal genérica, análise mais criteriosa deve ser feita. Com a observância das informações contidas nos autos, depreende-se que, em que pese ambas as empresas explorarem o ramo gastronômico, apresentam propostas completamente distintas. Nesse sentido, enquanto a apelante se vale de ambientes mais reservados e pratos refinados e modernos, sendo procurada pelo público que tem como principal objetivo a degustação de combinações gastronômicas distintas combinadas a uma atmosfera calma, a apelada apresenta proposta semelhante às oferecidas por casas de entretenimento noturno, valendo-se de ambientes mais agitados, bebidas alcoólicas e apresentações temáticas para atrair sua clientela. Assim, ainda que as partes se valham da comercialização de alimentos, essa é a única característica que partilham em comum, sendo inviável a ocorrência de confusão de clientela nos moldes assinalados pela apelante, haja vista que seus públicos são completamente distintos em decorrência da dissonância das propostas adotadas. Dessa forma, por não haver qualquer indício de atitude desleal tomada pela apelada a fim de desvirtuar o público frequentador do estabelecimento comercial da apelante, reputa-se afastada, também, eventual prática de concorrência desleal genérica.” (AgInt no AREsp 1.718.914, de relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data de julgamento 15.12.2020).

De maneira contrária, e justamente com base nos limites colocados pela concorrência desleal, outro precedente trazido ao mesmo Tribunal condenou a atuação de um agente de mercado na utilização de embalagem para seu medicamento praticamente idêntica à de outro concorrente, mais antigo no mercado. O reconhecimento da violação do *trade dress* como ato de concorrência desleal está bastante evoluído na jurisprudência brasileira, como já comprovado, e este recente caso segue na mesma direção.

Aqui uma empresa farmacêutica se utilizou de mesma embalagem de produto já reconhecido pelo público consumidor, em que pese as marcas utilizadas serem absolutamente diferentes¹⁶². Nesta discussão, a Relatora traz diversos elementos de prova trazidos aos autos que evidenciaram ato de concorrência com a intenção da ré em prejudicar a autora em seu benefício, quais sejam (i) competição no mesmo mercado, sendo medicamentos destinados às mesmas condições de saúde; (ii) embalagem original do produto da ré deliberadamente alterada para adotar cores, forma, tamanho e design da embalagem da autora; (iii) embalagem anterior da ré já estabelecida no mercado e reconhecida pelos consumidores, com notoriedade; (iv) embalagens não são decorrentes de exigências técnicas ou funcionalidade do produto, mas meramente ornamentais; e (v) possibilidade de consumidores adquirirem tais medicamentos diretamente (sem prescrição médica).

Conforme se depreende abaixo, a condenação se deu justamente por violar os preceitos da concorrência desleal, fazendo o voto menção expressa à Convenção da União de Paris:

A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao *trade dress*, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal.

As premissas fáticas assentadas pelos juízos de origem autorizam a conclusão de que a embalagem do medicamento fabricado pela recorrente (POSDRINK) viola o conjunto-imagem daquele produzido pela recorrida

¹⁶² As marcas dos medicamentos sob discussão eram “Engov” do medicamento mais reconhecido e “Posdrink” do medicamento que buscava ganhar espaço maior no mercado. Reconheceu a relatora, porém, que tal distinção não era suficiente para prejudicar a semelhança visual dos produtos “A aposição das respectivas marcas nos produtos não é suficiente para desnaturar o ato de concorrência desleal caracterizado pela cópia do *trade dress*, mormente porque não se trata de pretensão fundada em contrafação de marca, mas sim na imitação de elementos (tamanho, formas, cores, disposição) que compõem a percepção visual do invólucro do medicamento, que goza de tutela jurídica autônoma.” (REsp. 1.843.339 de relatoria da Min. Nancy Andrighi, julgado em 03.12.2019).

(ENGOV). Os produtos competem no mesmo segmento específico de mercado, a comercialização do fármaco da recorrida é anterior ao momento em que o recorrente passou a fazer uso da embalagem impugnada e a forma de sua apresentação é bastante reconhecida pelo público consumidor. Os elementos que imitam a embalagem da recorrida não estão dispostos em virtude de exigências relacionadas à técnica ou à funcionalidade do produto fabricado pela parte adversa.

O fato de o ENGOV ser um fármaco que goza de notoriedade em seu segmento confere razoabilidade à conjectura de que, por se tratar de produto mais antigo, já consolidado e respeitado no mercado em que inserido, seus consumidores estejam habituados a escolhê-lo com base na aparência externa, relegando a marca estampada para um plano secundário. **É justamente nesse ponto que reside a deslealdade do ato praticado, pois seu intuito é aproveitar-se da confiança previamente depositada na qualidade e na origem comercial do produto que se busca adquirir.**”

Clara está no caso acima a intenção de atuar fora dos limites de conduta padrão do mercado (farmacêutico) e de se beneficiar da situação de sucesso comercial estabelecida pelo primeiro concorrente à custa de esforço e investimento, qual seja, diferenciar-se os demais perante seus consumidores por meio de determinada embalagem para seus produtos. E neste ponto vale introduzir discussão que será aprofundada no próximo capítulo, qual seja, que há tutela jurídica deste esforço já reconhecida pela jurisprudência, como também há muito já reconhecida pela doutrina¹⁶³.

Elaborando sobre tal argumento de aproveitamento (muitas vezes chamado de *free riding*), o que se verifica é a ação deliberada do agente de mercado posterior de se aproveitar dos elementos que distinguiam o produto do concorrente de maior sucesso no mercado. Elementos estes que foram desenvolvidos pelo primeiro à custa de tempo, esforço e investimentos de toda a sorte para que tal embalagem se tornasse, de fato, atrativa para sua clientela. Ao invés de buscar comportar-se na mesma toada dos demais concorrentes (isto é, investir para se distinguir e conquistar seu espaço) optou a empresa por se beneficiar desta distintividade e obter para si clientes que não seriam seus¹⁶⁴.

¹⁶³ A exemplo de Delmanto, que em comentário ao equivalente do atual art. 195, VI já pontuava “Ao realizar a mudança, o concorrente desonesto apropria-se do esforço do seu rival, apresentando, como própria, mercadoria de fabricação alheia” (*Crimes de Concorrência Desleal*, p. 163). Da mesma forma, Lúcia Ancona defende, ao tratar da propaganda comparativa: “Assim, a priori, não nos parece correto afirmar que, a despeito de uma informação aos consumidores, possa o concorrente valer-se dos esforços e investimentos alheios para justificar a sua entrada ou consolidação mais rápida no mercado.” (*Publicidade e Direito*, p. 389).

¹⁶⁴ Em caso semelhante, de alegação de violação de *trade dress*, mas em mercado muito distinto (o mercado da moda) não houve a mesma conclusão por parte do Poder Judiciário. Em discussão acerca do aproveitamento de elementos de uma coleção de peças de vestuário de uma concorrente pela outra, a decisão foi no sentido de não reconhecer tal aproveitamento como prejudicial no contexto daquele mercado justamente porque não se demonstrou a distintividade dos elementos em tese apropriados pela ré. Este outro precedente, envolvendo as empresas Wacoal e Loungerie (autoras) e Hope (ré), ponderou a Min. Nancy

De toda a sorte, indubitável que a intenção do agente por seu comportamento distanciando do padrão do seu mercado é de frustrar razoáveis e legítimas expectativas do competidor contra qual o ato é direcionado, e delas se apropriar. Em outras palavras, é de buscar tomar para si proveitos (e clientela¹⁶⁵) decorrentes de iniciativas que não teve, de investimentos que não fez, de esforços que não realizou. Ao copiar a embalagem do concorrente, a ré intencionava frustrar os resultados econômicos com os quais a autora já contava e se apropriar destes indevidamente, dado que não se esforçou ou investiu para que tal embalagem fosse capaz de gerá-los¹⁶⁶.

Entendimento neste sentido não é novo à doutrina nacional, mas ainda pouco explorados, do que pudemos avaliar. Denis Barbosa, em especial, comenta que:

Quando cada concorrente entra num mercado específico, encontra aí certos padrões de concorrência, mais ou menos agressivos, que vão definir sua margem de risco. Embora tais padrões possam alterar-se com o tempo, ou conforme o lugar, há padrões esperados e padrões inaceitáveis de concorrência. Dentro de tais padrões, pode-se formular uma expectativa razoável de receita futura. O direito tutela tal expectativa, mesmo que inexistam patentes, registro de marcas, ou obra literária ou estética protegida.¹⁶⁷

Andrighi muito baseada em elementos concretos de prova trazidos por peritos nos autos do processo: “Desse modo, a fim de não conferir maior proteção àqueles que optam por deixar de trilhar o caminho apontado pelo ordenamento jurídico para alcançar o amparo de seus direitos de propriedade industrial (registro perante o INPI), é imperioso que o ônus probatório acerca da anterioridade de uso e da distintividade do conjunto-imagem recaia sobre aquele que reclama a tutela jurisdicional, na medida em que se trata de fatos constitutivos do direito reclamado. (...) Ou seja, reconheceu-se que, embora se possa perceber alguma semelhança entre os produtos, (i) não houve imitação, à vista da presença de diferenças significativas entre as peças de vestuário comparadas; (ii) o uso de elementos que constam da linha estilística das recorrentes revela uma tendência do segmento de moda íntima feminina; e (iii) não foi comprovada a prática de atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusão no público consumidor.” (REsp. 1.943.690-SP, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, julgado em 19.10.2021).

¹⁶⁵ Evidente que o prejuízo que se visa causar é com relação à clientela conquistada pelo agente contra quem o ato desonesto se dirige. Todo ato empresarial visa obtenção de sucesso comercial, de lucro na sua atividade. Sem clientela para seus produtos ou serviços, tal sucesso é impossível. Assim que conquistar e manter a clientela própria, bem como atrair a clientela do competidor, são sempre objetivos dos agentes de mercado. Assim defende toda a doutrina avaliada, nacional e estrangeira. Contudo, reservamos cautela ao falar em clientela e não em consumidor: afinal nem toda a concorrência está entre agentes que se dedicam a atividades chamadas “B2C” (*business to consumers*) e não se pode dizer que a concorrência desleal depende de impactos no público consumidor. Os atos de concorrência desleal entre empresas, nas relações “B2B” (*business to business*) são perfeitamente possíveis, como exemplo da violação de informações confidenciais ou a corrupção de empregados. Nestes casos, é possível haver atos de concorrência desleal sem que se esteja tratando de consumidores.

¹⁶⁶ Curioso que tais comportamentos não podem nem ser considerados novos, dado que o precedente ora analisado em muito se assemelha ao caso Area Preta mencionado anteriormente na nota 9 acima, que é tido como dos primeiros casos de concorrência desleal do país. Passados mais de 100 anos, empresários continuam a se utilizar de desvios muito próximos para benefício próprio no mercado.

¹⁶⁷ Outra passagem do mesmo autor, reforça a ideia “Cada competidor, ao escolher vender vestuário, e não defensivos agrícolas, desenvolve uma expectativa razoável de receita futura levando em conta não só a

Já no plano internacional, como será aprofundado no capítulo subsequente, tais considerações acerca da correlação entre necessária proteção dos investimentos e esforços dos competidores no âmbito de sua atuação concorrencial e o instituto da concorrência desleal, existem com mais peso. Igualmente se desenvolve com mais detalhes o raciocínio de que agentes econômicos, ao se colocarem no mercado, tendem a buscar diferenciar-se de seus concorrentes para ampliar expectativas de sucesso econômico (seja trazendo melhor qualidade de produtos, produtos novos, processos mais eficientes ou inovadores, técnicas diferentes de publicidade e propaganda, dentre outras infinitas possibilidades). A esta diferenciação e aos esforços investidos é que caberia, discute-se alhures, a proteção pela concorrência desleal, não sendo possível ao Direito permitir que tais investimentos (e a expectativa de seu sucesso) fossem aproveitados por quem não agiu da mesma forma.

Nesta lógica, e considerando todos os elementos aqui trazidos, a interpretação do que deve ser considerado *desleal* ou *desonesto* menos se relaciona com padrões morais ou subjetivos dependentes da avaliação apenas do caso concreto e do entendimento personalizado de cada julgador, e mais se aproxima de uma construção fático-objetiva sobre quais os padrões do mercado esperados, qual a intenção daquele que dele se desviou e em que medida esforços e investimentos do concorrente lesado foram aproveitados de forma a frustrar as expectativas razoáveis de retorno do primeiro (ou potencialmente seriam frustradas).

De toda a sorte, em seguimento na análise do art. 209, como falado acima, pode-se defender que se não há o elemento de desonestidade entendido como a intenção de causar prejuízo às legítimas expectativas de retorno dos investimentos feitos pelo concorrente alvo, não há que se falar em ato de concorrência desleal, mesmo se a materialidade do ato desaguar em quaisquer dos resultados trazidos pelo art. 209, quais sejam (i.a) prejuízo aos negócios; ou (i.b) prejuízo à reputação; ou (i.c) confusão dentre dois agentes econômicos ou seus produtos/serviços.

Quanto à possibilidade de ‘prejuízo de negócios’ por atos perpetrados por concorrente, natural que estes não podem ser integralmente protegidos pelo instituto da

demanda e os preços, mas também o padrão de comportamento que seus concorrentes vêm praticando usualmente.” (*Uma Introdução à Propriedade Industrial*, p. 291).

concorrência desleal. É dizer o óbvio que um concorrente tem como premissa prejudicar os negócios do outro, na medida em que tal prejuízo se reflete em seu próprio benefício. Da própria realidade concorrencial é que negócios sejam afetados pela atuação dos seus concorrentes. E assim se quer que seja, na medida em que tal disputa dentre agentes econômicos for entendida como força geradora de benefícios à sociedade, dentre eles, preços menores, melhores produtos ou serviços, processos mais inovadores e criativos, mais oferta. Logo, os agentes que se colocam no mercado devem arduamente trabalhar, empenhar esforços e investimentos, para não terem seus negócios prejudicados pela atuação dos demais que seguem na mesma direção. Portanto, justificar existência de ato de concorrência desleal com base nesta possibilidade, de ‘prejuízo de negócios’, dependerá de um conjunto muito robusto de evidências quanto à desonestidade do concorrente, do desvio da sua conduta frente ao padrão e da intenção de causar prejuízo.

Quanto à possibilidade de ‘prejuízo à reputação’, se coloca que é possível a um concorrente prejudicar a reputação de terceiro sem que tal se dê por meios desonestos. E o exemplo que pode se aventar aqui é justamente a publicidade comparativa. Se determinado agente, ao realizar publicidade comparativa lícita (no caso, pautada pelas diretrizes impostas pelo CONAR), acabar por prejudicar a reputação de outro, não se pode falar em ato de concorrência desleal. Isso porque o prejuízo a reputação seria derivado da publicidade comparativa e não o objetivo principal do competidor. Reconhece-se, entretanto, que neste caso é possível haver maior dificuldade de prova, bem como maior será o desafio do julgador em se asseverar do intuito do concorrente que fez a comparação.

Outro ponto a se considerar, quando se avalia prejuízo à reputação, é que esta deve ser a reputação do concorrente no mercado em si considerado, como já colocamos acima. A reputação objeto de ato de concorrência desleal é aquela que é importante para fins de prestígio perante os consumidores e demais agentes econômicos, concorrentes daquele contra qual o ato foi praticado. Seu prejuízo, portanto, tem que ser capaz de afetar o contexto concorrencial (ao menos potencialmente), como foi defendido em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (que confirma a mesma leitura do TJSP) em caso no qual um agente de mercado tentou alegar ser ato de concorrência desleal o

comentário feito em uma rede social¹⁶⁸. Conforme apresentado na decisão, a razão pela não condenação por concorrência desleal se deu, dentre outros motivos, por não ter sido capaz o autor de comprovar prejuízos à sua reputação ou imagem no mercado:

A jurisprudência tem entendido que: "a concorrência desleal concretiza-se em qualquer ato que vise a desviar clientela alheia, confundir estabelecimentos ou procedência de produtos, denegrir imagem de concorrente ou violar segredo de indústria ou comércio" (TRF2ªR - AC nº 90.02.10753-6 - RJ - 3ª T - Rel. Juiz convocado Castro Aguiar - DJU 01.06.95)", e, ainda, que: "a concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de criar-se confusão quanto à origem do produto, desviando-se clientela" (STJ - REsp. nº 70.015 - SP - Rel. Min. Eduardo Ribeiro - J. 03.06.97 - DJU 18.08.97)" e que "a proteção da marca tem por objetivo a repressão à concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquira determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem como o locupletamento com esforço alheio" (REsp 40.190/RJ; DJ:29/09/1997; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira)". **(...) Não estava tentando desviar clientela para uma empresa específica, e nem se esclareceu qual a vantagem que obteria (art. 195, I e II, da Lei n. 9.279/96), sendo que a concorrência desleal não se caracteriza unicamente por denegrir a imagem de uma empresa por se supor credor de alta soma em criptomoeda.**¹⁶⁹

Finalmente, a possibilidade de ‘confusão entre agentes de mercado ou de seus produtos ou serviços’ é talvez o resultado mais comum dos chamados atos de concorrência desleal e o mais associado com o instituto em si. Como asseverou o Min. Luis Felipe Salomão, em recente julgado, os elementos de intenção e confusão combinados inegavelmente darão espaço para a repressão pela concorrência desleal: “No caso, penso que a concorrência desleal fica patente pela presença de dois elementos, conforme apurado pela Corte local: a) a intenção de captar clientela alheia; b) constatação de expediente para provocar confusão ao público consumidor na escolha dos produtos das partes.”¹⁷⁰

Entretanto, cabe a questão: seria possível pensar em ato de concorrência que causa confusão, mas não intencionalmente? Aqui acreditamos que é possível, sim, pensar em situações fáticas nas quais o comportamento de certo concorrente não visava causar a

¹⁶⁸ Ao que indica a decisão, o comentário foi feito em rede social por uma pessoa física sem qualquer relação com a empresa autora, como hoje é bastante comum em plataformas digitais. O texto não apenas identificava a autora, mas fazia insinuações e também indicava outras empresas concorrentes: “Usuários do Mercado Bitcoin estão comprando os meus Bitcoins roubados pelo próprio Mercado e não parecem se importar nada com isso e, ainda divulgam a empresa dos golpistas como se estivesse tudo certo. São fãs do estelionatário. Querem Bitcoins honestos no Brasil, usem algum dos seguintes sites: bitification.com, bitcointoyou.com ou localbitcoins.com... Mercado Bitcoin NÃO!!!!!!”.

¹⁶⁹ AgInt no AREsp 1.715.078, de relatoria do Min. Raul Araújo, julgado em 15.03.2021.

¹⁷⁰ AgInt no REsp 1.527.232, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08.10.2019.

confusão no mercado, mas esta se verificou. A questão merece maior estudo e aprofundamento, contudo.

De um lado pensamos que a confusão no mercado pode derivar não apenas do comportamento objetivamente considerado, mas da forma como os diferentes interlocutores reagem a tal comportamento. Nem todos os consumidores podem ser considerados no mesmo patamar de conhecimento, experiência, atenção. O que pode não confundir determinado público é capaz de, ao mesmo tempo, gerar desentendimentos com parcela reduzida deste. Neste cenário, se não houve intenção de confundir e se não houve, de fato, substancial confusão que ensejasse prejuízo às expectativas razoáveis do competidor afetado, garantir-lhe o poder de interromper tal comportamento sob argumento de concorrência desleal por confusão de parte da clientela seria limitar excessivamente a livre iniciativa (e garantir isenção de competição a um agente de mercado apenas por conta de certo grupo de clientes desavisados)¹⁷¹.

Ao mesmo tempo, se o resultado do comportamento significar confusão em níveis que afetam a expectativa razoável do concorrente em ter sucesso, se estará à frente de ato de concorrência desleal. Em conclusão, parece-nos que mais tem chances de prosperar o autor da demanda que evidenciar (preferencialmente de forma empírica) a confusão gerada no mercado pelo comportamento do terceiro contra quem se imputa o ato de concorrência desleal; ao réu caberia demonstrar não intenção de gerar tal confusão e eventuais medidas tomadas para evitar que ela ocorra¹⁷². De qualquer sorte, elementos de

¹⁷¹ Entendemos que um dos cerne da discussão sobre links patrocinados que atualmente se vê perante as Cortes deveria perpassar por esta reflexão. Afinal, em que medida de fato o uso de marca registrada de terceiro para permitir listagem de sites de concorrentes de forma patrocinada (identificada) nos serviços de busca online enseja real confusão dentre os internautas? Na ausência de tal prova, e desde que não estejam frustradas as expectativas razoáveis do concorrente cuja marca foi usada, não seria tal uso de marca apenas informativo, como no caso do Lago Azul mencionado acima?

¹⁷² Nesta linha de raciocínio está decisão do Superior Tribunal de Justiça que entendeu não haver confusão entre um site que trazia informações sobre a religião mórmon administrado por associação privada e a própria entidade religiosa que organiza os estabelecimentos de culto desta mesma religião (e que detém o direito sobre marca de algumas expressões que utilizam a palavra ‘mórmon’). Isso porque o administrador da página na internet, no entender da corte, deixou claro que não haveria qualquer associação daquele site com a própria organização religiosa, como se depreende deste trecho da decisão “Quanto à alegada má-fé do recorrido, o Tribunal de origem consignou que o uso da marca pelo domínio vozesmormons.com.br não causa confusão no público-alvo ou desvio de “clientela”, esclarecendo que o site do recorrido traz informações objetivas acerca da associação que o mantém, da responsabilidade pelo conteúdo dos artigos publicados e da ausência de vínculo com as autoras.” (REsp 1.912.519, de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14.06.2022). Na nossa visão, contudo, este caso não deveria ser julgado sob bases de violação de concorrência desleal (dado que não se pode falar em concorrência entre uma entidade religiosa e uma associação, ambas sem fins lucrativos) e sim, e apenas, julgado somente no que se refere a violação de marca registrada.

prova devem ser trazidos para que não seja dado ao julgador a capacidade singular de decidir com base em seu convencimento sobre o que confunde ou não determinada clientela.

Em suma, entende-se que tanto o art. 10bis (2) da CUP quanto o art. 209 da LPI imprimem no ordenamento brasileiro o dispositivo normativo da ‘concorrência desleal genérica’. A flexibilidade da norma e as infinitas possibilidades de comportamentos reprováveis, devem, contudo, ser ponderadas pela construção jurisprudencial a fim de que tais preceitos não sirvam indistintamente a agentes de mercado pré-estabelecidos que não querem sofrer dores da livre iniciativa de terceiros. Se a livre concorrência não é princípio absoluto, tampouco a interpretação desta norma pode significar reduzir em demasia o território para ação dos agentes de mercado.

Em razão deste balanceamento necessário, defendemos que há abertura para condenação de diferentes atos de concorrência desleal na medida em que estes comportamentos sejam (A) *desonestos*, assim entendidos como (a.1) intencionalmente perpetrados para desviar da conduta padrão adotada pelos demais competidores do mesmo mercado e (a.2) capazes de prejudicar razoáveis expectativas quanto ao retorno de investimentos e esforços realizados pelos agentes anteriores.

Tais comportamentos, para serem indenizados por força do art. 209, deverão tender a resultar em (B.1) prejuízos aos negócios, (B.2) à sua reputação e/ou (B.3) confusão dentre agentes ou seus produtos e serviços. Com relação à confusão, em especial, cabe comprovação de sua real extensão para que não se permita que a restrição à concorrência pela condenação do comportamento se dê em razão de parcela não representativa dos seus destinatários.

3.4 A CONCORRÊNCIA DESLEAL ESPECÍFICA

Superadas as considerações pertinentes às disposições vigentes sobre a ‘concorrência desleal genérica’, previstas nos artigos 10*bis* (2) da Convenção da União de Paris e no art. 209 da Lei de Propriedade Industrial, cabe por ora refletir sobre as disposições específicas que pertencem ao instituto da concorrência desleal, considerando ambos os Tratados Internacionais que analisamos na primeira parte desta Dissertação e também os crimes de concorrência desleal previstos no art. 195 da LPI.

Como visto acima, desde a Convenção da União de Paris e a despeito de grande debate dentre os Estados para seguir neste modelo, a regulamentação da concorrência desleal optou por uma sistematização das normas que trazem situações especiais já definidas como juridicamente reprováveis. Neste contexto, como vimos, tanto os Tratados Internacionais avaliados, quanto o texto da própria LPI atualmente em vigor, trazem rol de atos considerados excessivos *per se* ao que é apropriado aos agentes de mercado na busca por sucesso comercial.

Em outras palavras, nas situações estabelecidas nestes róis, não há espaço para discussão se houve ou não concorrência desleal por parte de um dos concorrentes. São exemplos pré-concebidos como violadores do comportamento esperado destes agentes. Estabelece-se, portanto, um limite específico de restrição a atos competitivos justamente em benefício da concorrência e da livre iniciativa que se pretende incentivar, por força constitucional.

Da evolução normativa apresentada, resta comprovado que tal listagem de atos específicos de concorrência desleal não tem sofrido grandes alterações ao longo das últimas várias décadas. Os 14 incisos presentes na LPI são, em larga medida, os mesmos previstos já há muito tempo entre nós e as alterações mais recentes decorreram justamente da adoção do TRIPS, há quase 30 anos. A perenidade destes exemplos de condutas, de certa forma, nos permite sustentar que há sólido entendimento de serem tais atos prejudiciais ao comportamento dos agentes de mercado e do próprio mercado em si considerado (incluindo aqui potenciais novos agentes). Colocados a prova por tanto tempo e fruto, em alguns dos casos, de consenso internacional dentre tantos países de

matizes culturais e sociais tão diversas, é realmente possível argumentar que tais atos imprimem consistente compreensão da linha de corte da atividade empresária. Dividem, por conseguinte, qual deve e qual não deve ser o comportamento do agente no mercado, *independentemente de que mercado se trate*.

Entretanto, e a contrário do que foi pontuado no item anterior, estes comportamentos estanques estabelecidos na Lei não foram pensados sob as bases econômicas que temos hoje, muito ao contrário. O tempo em que tais condutas foram consideradas não comportava modelos de negócio que surgiram nos últimos 30 anos, em especial àqueles relacionados com a economia digital, aos novos formatos, às novas relações de parcerias e concorrência, aos novos agentes de mercado que surgiram no contexto da vida *online*. Alguns dos exemplos, de fato, conseguem mais facilmente se adaptar tanto às situações reais quanto virtuais. Outros, ao contrário, podem requerer uma reflexão mais profunda para se validar se existe algo de repreensível. A flexibilidade de conceitos e a maleabilidade prevista na ‘concorrência desleal genérica’, portanto, tem mais condições de melhor tolher comportamentos da nova economia que possam ser considerados excessivos dos limites da atuação dos agentes de mercado.

De toda sorte, as ferramentas à disposição do sistema jurídico trazem amplo rol de condutas individualmente consideradas inadequadas aos competidores. Mesmo que bastante diferentes entre si, e sendo tais diferenças fruto da evolução histórica do instituto no âmbito nacional e internacional, todas são atos de concorrência desleal *específicos*. Sob o mesmo guarda-chuva da concorrência desleal, portanto, tais comportamentos reprovados têm elementos de união entre si que tentaremos explorar para buscar dar uma visão mais orgânica e holística ao tema, ao invés de considerar cada conduta em si¹⁷³.

¹⁷³ Duas obras que muito nos inspiraram neste trabalho se dedicam a comentar detalhadamente cada um dos atos de concorrência desleal tipificados no atual art. 195 da LPI. Dado que a legislação pouco se alterou, tais obras contribuem bastante com a conceitualização individual de cada exemplo de concorrência desleal específica. São elas as obras de Celso Delmanto (1975) e de Gama Cerqueira (1956). Para uma leitura mais atual, há também a obra do IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Propriedade Intelectual (2005) que traz comentários à cada artigo da Lei de Propriedade Industrial e a de Marcus Elidius de Almeida (2004). O objeto deste trabalho não é abordar individualmente cada um dos incisos do art. 195, razão pela qual a referência a tais obras se faz necessária. Para melhor compreensão do art. 195 XIV, referenciamos o texto de Pires de Carvalho (2007) e também de Denis Barbosa (2003), mesmo que não estejamos completamente de acordo com o último.

Neste sentido, e se fiando às disposições de todas estas normas apresentadas ao longo deste trabalho, entendemos ser possível (e recomendável) criar correlações entre estes comportamentos para melhor sistematizar e categorizar **núcleos de práticas já consideradas concorrencialmente reprimíveis aos agentes econômicos**, sob os quais as tipificações da legislação corresponderiam exemplos atomizados. A ideia com esta sistematização é buscar consolidar diretrizes de condutas que são reprováveis na legislação posta, facilitando a interpretação do instituto para operadores do direito que terão que alegar, avaliar e sancionar condutas e também para os próprios agentes de mercado, que poderão ter mais certeza das fronteiras da sua atuação.

Ademais, ao extrair tais núcleos antijurídicos, acreditamos ser possível obter mais clareza e objetividade ao tema, não apenas na verificação se determinada conduta factualmente adere à tipificação adotada exatamente tal como escrita, mas também na compreensão de comportamentos que, mesmo não exatamente como tipificados, podem ser interpretados como correlacionados ao núcleo antijurídico pré-estabelecido e, assim, potencialmente puníveis sob a base genérica existente.

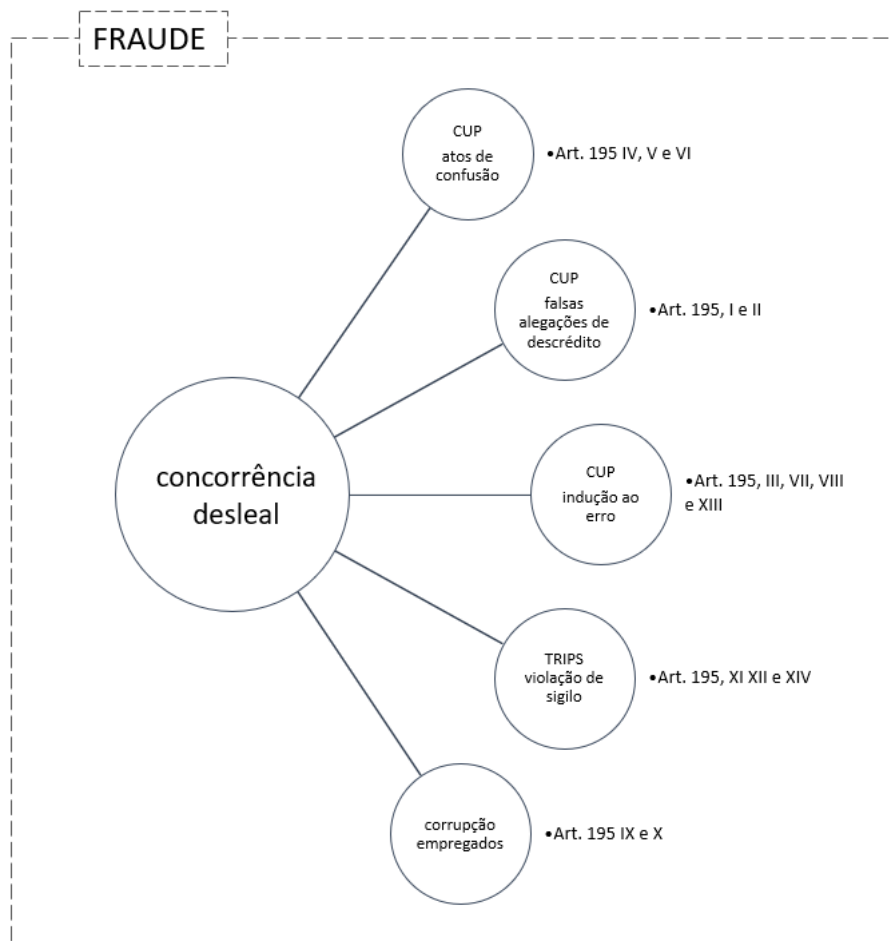
Esta segunda justificativa para tal contextualização, portanto, facilitaria na identificação de atos ilícitos de concorrência decorrentes da moderna e dinâmica atuação dos agentes econômicos, em especial em ambientes virtuais. Ou seja, os reconhecidos núcleos de *deslealdade* já previamente exemplificados na lei permitem vislumbrar alguns caminhos e possibilidades dentro do vasto campo de hipóteses que a concorrência desleal genérica possibilita. Ir além do rol do art. 195, por outro lado, inovando em núcleo de antijuridicidade completamente distinto das 14 hipóteses, dependeria de elementos de prova substancialmente mais robustos e consistentes para avançar em uma tese nova de concorrência desleal genérica. Nesta proposta, de certa forma, a definição do que está configurado como concorrência desleal e o que não está tornar-se-ia menos subjetivo.

Por fim, acreditamos que correlacionar os exemplos de condutas proibidas conforme estabelecidas nos Tratados Internacionais com aqueles incisos inseridos no art. 195 forcem a interpretação dos últimos em atendimento aos demais preceitos dos Tratados e no contexto destes. Como já deve ser claro neste ponto da Dissertação, o instituto da concorrência desleal é tema de interesse supranacional há mais de um século. O comércio transfronteiriço só aumentou desde as primeiras disposições da CUP e com

o advento da internet as barreiras se tornaram ainda mais artificiais. Criar concepções quanto a atos de concorrência desleal que desconsiderem tal realidade pode ser prejudicial para o estabelecimento de regime de concorrência estável e previsível no país, o que não facilitará a relação dentre agentes econômicos nacionais e internacionais.

Diante destas ponderações, enxergamos que existem cinco núcleos antijurídicos de concorrência desleal específica, desencadeados dos textos da CUP, TRIPS e LPI. Todos estes núcleos antijurídicos são, em razão de serem atos de concorrência desleal, atos desonestos e, portanto, fraudulentos. Conforme defendido no item acima, são comportamentos de agentes de mercado que intencionalmente desviam do padrão de conduta esperado no contexto concorrencial.

De forma a facilitar a organização e categorização, concebemos a ilustração abaixo:



Os **atos de confusão** tal qual previstos na Convenção da União de Paris guardam proximidade com os incisos IV, VI e VI do art. 195, conforme abaixo:

Art. 10bis (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.

Art. 195, IV - **usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita**, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

Art. 195, V - **usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque** produto com essas referências;

Art. 195, VI - **substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste**, sem o seu consentimento.

Os atos de confusão, acreditamos, estão dentre o núcleo antijurídico mais debatido e judicializado da concorrência desleal. Não são só os mais mencionados, mas há até situações em que são tais atos de confusão compreendidos como sinônimo de concorrência desleal, o que não parece ser a forma mais técnica de endereçar a matéria, dado que o complexo de atos que podem ser caracterizados com ‘concorrência desleal’ incluem outros que independem de qualquer confusão (ex. violação de informações confidenciais).

De fato, há forte correlação dentre atos de confusão e o direito às marcas registradas sendo muito frequente que decisões no sentido de reconhecer a violação a uma marca registrada seja ‘justificada’ pela concorrência desleal derivada de tal infração, como no exemplo abaixo de acórdão que foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Para configurar eventual violação de marca anteriormente registrada, afigura-se imprescindível que o uso dos sinais distintivos impugnados possa ensejar concorrência desleal, desvio de clientela e causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. (...) Pode-se, portanto, inferir que, na avaliação de eventual conflito marcário, importa menos saber se as marcas são iguais, semelhantes ou se estão inseridas na mesma classe, e mais se são passíveis de induzir o consumidor em erro ou confusão quando da escolha e aquisição do bem almejado ou contratação do serviço prestado e, conseqüentemente, se há o desvio de clientela e concorrência desleal. Tampouco é viável falar que a nomenclatura dos remédios possa causar equívoco ou incerteza ao consumidor, notadamente em razão das embalagens dos produtos serem absolutamente distintas e só serem vendidos mediante prescrição de profissionais qualificados da área de saúde, a denotar que a coexistência dos nomes evocativos SINVASCOR e SINVASTACOR, apesar de possuírem certa semelhança, não apenas de escrita, mas também de fonética, não ensejam confusão ao público que deles faz uso. (...) Assim, não obstante a existência de registro marcário antecedente, é inadmissível a

apropriação em caráter exclusivo de radicais ou afixos que remetam, total ou parcialmente, ao princípio ativo de qualquer medicamento, ou órgão do corpo humano, sob pena de concessão de monopólio reprovável, de uso de expressões que a todos interessa por seu caráter descritivo, associando o produto à finalidade terapêutica.”¹⁷⁴

Ponderação na avaliação do caso concreto, contudo, se faz necessária. A doutrina especializada não dá espaço para tal confusão entre concorrência desleal e violação de marca registrada (ou qualquer direito de propriedade intelectual)¹⁷⁵. Há uníssono entendimento de que são coisas distintas e como tal devem ser apreciadas pelo Poder Judiciário, que já teve oportunidades de reconhecer tal entendimento, conforme outro julgado recente:

Direito oriundo do registro de marcas que, por configurar direito de propriedade industrial autônomo, **independe da ocorrência de atos de concorrência desleal, de aproveitamento parasitário e sequer de má-fé** por parte do terceiro que utiliza, sem autorização, a marca registrada.¹⁷⁶

Reconhece-se, entretanto, que é possível que a mesma conduta permita cumular tanto a violação da marca quanto ato de concorrência desleal¹⁷⁷, como em situação hipotética em que haja uso de marca registrada e sinal de propaganda pelo concorrente delituoso. Ou, conforme o que se depreende da maioria dos julgados, o tipo mais comum para tais situações é a cumulatividade da violação de marca com o ‘desvio fraudulento de clientela’ tal qual inserido no art. 195, III. Ou seja, há a violação de marca registrada e também desvio fraudulento de clientela, em parte decorrente da utilização indevida da marca registrada.

O ponto importante de se notar aqui é que existem dois tipos de violação distintas que devem ser igualmente pontuadas, avaliadas e justificadas. Os requisitos para avaliar a violação de marca registrada, defendemos, são diferentes daqueles para a concorrência desleal, em que pese nas duas situações poder ser necessária a avaliação da confusão no

¹⁷⁴ REsp 1.908.170 de relatoria do Min. Marcos Buzzi julgado em 10.12.2020.

¹⁷⁵ Dentre os nomes aqui, podemos citar Delmanto (p. 28), Gama Cerqueira (p. 378) e Marcus Elidius, que é mais objetivo “Agora no que diz respeito aos atos que criam confusão entre produtos merece destaque o uso de sinais distintivos idênticos ou semelhantes, desde que não estejam registrados, caso em que estaremos diante de crime próprio.” (*Abuso de Direito e Concorrência Desleal*, p. 145).

¹⁷⁶ REsp 1.847.987 de relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino julgado em 23.11.2021.

¹⁷⁷ Também o faz Delmanto “O que se dá é que as violações de trade-marks não deixam, no fundo, de serem formas de fazer concorrência desonesta em sentido amplo. É apenas nesse aspecto que elas se aproximam, a transgressão da propriedade industrial como sendo uma das muitas maneiras pelas quais se pode agir deslealmente” (*Crimes de Concorrência Desleal*, p. 30).

mercado, quando se fala de imitação de sinal distintivo¹⁷⁸. Mas o que não é preciso avaliar no contexto da violação de marca registrada é se há concorrência, se há intenção de causar prejuízo conforme exposto acima. Até porque, convenhamos, é absolutamente possível haver violação de marca registrada sem que haja ato de confusão (e, portanto, sem haver espaço para se falar em ato de concorrência desleal). E o inverso também se verifica: é possível, como no caso Engov mencionado acima, que haja condenação por concorrência desleal sem que se configure violação de marca registrada.

O cerne da questão, da forma como entendemos, é mais objetivo e assertivo, o que não deve ser surpresa dado que o direito à marca registrada pressupõe chancela prévia do Estado que garantiu àquele titular direito sobre sinal distintivo após avaliação técnica. Se garantida a exclusividade de uso da marca em determinada classe, garantido está ao seu titular o direito de excluir terceiros de utilizarem o mesmo sinal. Por outro lado, para todos os demais sinais distintivos que não são passíveis de registro como marca, a concorrência desleal pode ser alternativa de proteção a depender da realidade fática colocada no contexto da disputa entre agentes de mercado.

A afirmação entendemos estar correta, porque da avaliação dos incisos acima se conclui que a proteção conferida, nestes casos, é para elementos de identificação dos concorrentes que **não são passíveis de registro como marca**. De fato, nome comercial/empresarial, razão social, sinal de propaganda ou título de estabelecimento não podem ser registrados como marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial¹⁷⁹ e os atos de confusão aqui previstos visam, portanto, garantir a proteção do concorrente contra comportamento de outro que lhe prejudique estes elementos de identidade no mercado¹⁸⁰.

¹⁷⁸ Conforme depreende-se da leitura do art. 189 da LPI “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.”

¹⁷⁹ Por força expressa do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial: “Não são registráveis como marca: V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; e VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda.”

¹⁸⁰ De toda sorte, ao interpretar os dispositivos acima, é possível defender certa extensão de sua interpretação a sinais distintivos diferentes daqueles identificados no tipo penal que poderiam ser também alvo de alegação de ato de concorrência desleal, como as hashtags, as descrições de redes sociais, os nomes de domínio, dentre outros sinais distintivos que são muito comuns no contexto da economia digital. Em situação de uso indevido destes termos, mesmo que a proteção criminal não esteja presente, entendemos

E mesmo que se diga que o texto da Convenção da União de Paris possa dar o entendimento de que marcas registradas estão sob a proteção dos atos de confusão do art. 10bis (3) acima, argumentamos que a mesma CUP prevê a regime específico para marcas registradas (tal qual TRIPS e a LPI), não sendo necessária assim dupla proteção. A proteção por meio da via específica e, sustentamos, mais forte dado que suportada por título governamental que lhe concede exclusividade do signo, deveria ser suficiente para coibir consequências adversas da sua violação (dentre elas, a confusão no mercado em situações de imitação da marca registrada).

As **falsas alegações de descrédito** tal qual previstos na Convenção da União de Paris guardam proximidade com os incisos I e II do art. 195, conforme abaixo:

Art. 10bis (3) - Deverão **proibir-se particularmente**: 2º As **falsas alegações** no exercício do comércio, **suscetíveis de desacreditar** o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente.

Art. 195, I - **publica**, por qualquer meio, **falsa afirmação, em detrimento de concorrente**, com o fim de obter vantagem;

Art. 195, II - **presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação**, com o fim de obter vantagem;

Neste núcleo, as condutas reprimidas estão mais claramente postas tanto nos dispositivos acima quanto no texto do art. 209, que também aborda a questão de descrédito e reputação do concorrente alvo de ato de concorrência desleal. Entendemos aqui, contudo, que a leitura do disposto na CUP pode auxiliar na interpretação sobre qual tipo de alegação de descrédito se direciona a repressão por ato de concorrente prevista nos incisos I e II acima.

Mesmo que haja quem argumente que a previsão na LPI seja potencialmente mais ampla, dado que os textos utilizam a expressão mais geral ‘em detrimento de concorrente’ e ‘acerca de concorrente’, sustentamos que tais alegações devem estar necessariamente vinculadas ao descrédito do estabelecimento, dos produtos ou da atividade do concorrente *no contexto empresarial*. Como colocado acima, falsa afirmação acerca de aspectos não relacionados à relação estabelecida entre concorrentes ou que não possam impactar em

que o núcleo antijurídico comporta sua defesa com justificativa no art. 209 da LPI (concorrência desleal genérica).

quaisquer atividades empresariais não podem ser endereçados sob a tutela da concorrência desleal.

São estes os predicados definidos na CUP e que nos parece estarem alinhados à ‘atos de concorrência’. Descréditos distintos relacionados à vida pessoal ou outros atributos do competidor, mesmo que passíveis de desencadear prejuízos econômicos, a nosso entender podem ser endereçados por outras normativas melhores aptas a lidar com a questão (como os crimes contra honra ou mesmo a responsabilidade aquiliana prevista no Código Civil). Novamente, o ensejo para tal interpretação sistêmica é trazer coerência e delimitar melhor o escopo de aplicação da matéria, não excedendo sua aplicação para além do objetivo de regular os comportamentos dos competidores no âmbito da sua atuação econômica.

Já as **indicações ou alegações capazes de induzir clientes em erro** tal qual previsto na Convenção da União de Paris, em nosso olhar, estão relacionados aos incisos III, VII, VIII e XIII do art. 195, conforme abaixo:

Art. 10bis (3) - Deverão **proibir-se particularmente**: 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.

Art. 195, III - **emprega meio fraudulento, para desviar**, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

Art. 195, VII - **atribui-se**, como meio de propaganda, **recompensa ou distinção que não obteve**;

Art. 195, VIII - **vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie**, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

Art. 195, XIII - **vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado**, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

Juntamente com os “atos de confusão”, entendemos que o “desvio fraudulento de clientela” seja dos tipos de concorrência desleal específica dos mais comentados, arguidos e julgados pelo Poder Judiciário. E pode parecer inusitado que tal tipificação esteja correlacionada, nesta proposta, com o exemplo de ato de concorrência desleal da CUP que se refere às alegações ou indicações de indução em erro. A explicação deve-se à correlação entre a expressão ‘meio fraudulento’ deste inciso com a mesma expressão

utilizada no crime de estelionato, previsto no Código Penal vigente¹⁸¹. Nos dizeres de Delmanto, portanto, “*método fraudulento pode, assim, ser explicado como todo ardil usado para induzir alguém a erro*”¹⁸².

A referência é adequada porque o texto deste específico inciso pode ser alargado em interpretação a limites quase que incontornáveis, se se considerar que qualquer violação à lei pode ser entendido como método fraudulento. Assim, seria possível a argumentação, como mencionado acima, de que qualquer infração a outra norma (a exemplo, violação de um direito de propriedade intelectual) seria cumulativa à alegação de ato de concorrência desleal. E esta, dado todo o exposto deste texto, não deveria ser a leitura do dispositivo por torná-lo redundante à proteção que já é conferida pela lei supostamente violada. A aplicação da ‘regra específica’ deve ser privilegiada, especialmente nas situações nas quais os elementos de comprovação do meio fraudulento não possam se mostrar tão convincentes sob análise mais detalhada.

Vale pontuar que, evidentemente, é possível haver a cumulação de atos de concorrência desleal em si, como no caso de qualquer atitude que não só induz clientela em erro por meio fraudulento, mas também gera confusão no mercado. Grande parte das alegações de violação de *trade dress* se encaixa neste cenário hipotético: há emprego de meio fraudulento (aproveitamento de determinada ‘roupagem’ de produto ou estabelecimento) para induzir consumidores em erro pela confusão dentre eles. O próprio caso trazido acima dos medicamentos é bom exemplo.

Outro exemplo possível é relacionado à prática de registro de nomes de domínio de maneira maliciosa: com palavras idênticas ou semelhantes a marcas registradas, o titular deste nome de domínio registrado sem consentimento do titular desvia tráfico para o seu endereço eletrônico, confundindo internautas sobre qual seria o *site* correto. Assim defendem os comentaristas da LPI vinculados ao IDS – *Instituto Dannemann Siemsen*, apoiados em doutrina de Fabio Ulhôa Coelho:

¹⁸¹ O famoso art. 171 do Código Penal tipifica estelionato a ação de “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, *induzindo ou mantendo alguém em erro*, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro *meio fraudulento*.”

¹⁸² *Crimes de Concorrência Desleal*, p. 81.

*O registro malicioso e indevido de domínio por indivíduo que reproduz marca ou nome comercial de estabelecimento alheio, com o claro intuito de confundir usuário ou consumidor, prejudicar ou obter vantagens pecuniárias dos titulares das respectivas marcas e nomes comerciais também se insere nesta modalidade, não obstante a aplicação combinada com o art. 195, V e art. 209 da Lei 9.279/96.*¹⁸³

Dada a redação do inciso, cabe também insistir em argumentar que o meio fraudulento é o coração do dispositivo¹⁸⁴. Isso quer dizer que desviar clientela por qualquer outro meio que não possa se dizer fraudulento, ou melhor, que não possa ser passível de comprovação de possibilitar a indução do público em erro, é lícito e não poderá ser considerado como ato de concorrência desleal. Como já colocado, desviar clientela é a necessidade máxima do competidor entrante em mercado estabelecido. A sua capacidade de desviar clientela é justamente a aposta feita pelo concorrente que entra no mercado após avaliar riscos; os possíveis ganhos, retorno dos seus investimentos, seu sucesso comercial se dará necessariamente pelo desvio da clientela do(s) agente(s) de mercado já estabelecidos. Caso isso seja reprimido, reprime-se também a livre iniciativa e a livre concorrência. Em outras palavras, impedir o desvio de clientela é garantir exclusividade de mercado àqueles que já se estabeleceram sem qualquer direito posto que garanta tal exclusividade (como a adquirida pela titularidade de um direito de propriedade intelectual).

Derivada desta afirmação está outra: a de que a clientela não é propriedade ou bem de nenhum concorrente. A clientela é um fato: ela pode ou não se manter como tal, a depender das ações do agente de mercado que a conquistou, das ações de terceiros que com ele concorrem ou de fatos externos à relação concorrencial em si. Na disputa pela clientela, os comportamentos desonestos que se utilizam de atos fraudulentos são reprimidos: todos os demais são deferidos aos competidores, inclusive a cópia de iniciativas não protegidas por lei, desde que tal não se dê de forma a induzir o cliente a erro. A mesma afirmação foi feita pelo Justice Jacobs da Suprema Corte Britânica: “*There*

¹⁸³ *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*, p. 393.

¹⁸⁴ Ótimo exemplo de desvio fraudulento de clientela, com clara intenção de induzir consumidores em erro, foi o caso em que uma empresa que entrou no mercado de determinada cidade para comercializar botijões de gás de uso doméstico deliberadamente buscou adotar número de telefone similar ao da empresa já estabelecida no mercado. A autora, atuando sobre a marca “Ultragás” detinha o número 3651-1494. A ré, adotando a marca “Pinhal Gás” obteve o número 3661-1494, ou seja, apenas um número de diferença o que induziria os clientes que porventura digitassem errado em adquirir botijões de outro concorrente (Apelação Cível 1000915-55.2015.8.26.-180 julgada pelo TJSP, de relatoria do Des. Carlos Motta, julgada em 21.11.20218).

is no tort of copying. There is no tort of taking a man's market or customers. Neither the market nor the customers are the plaintiff's to own. There is no tort of making use of another's goodwill as such. There is no tort of competition."¹⁸⁵

Passadas as disposições previstas na CUP, temos que o disposto no TRIPS com relação à **proteção do sigilo de informações confidenciais** guarda relação com os incisos XI, XII e XIV do art. 195 da LPI:

Art. 39.2. - Natural and legal persons **shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices** so long as such information:

(a) is secret in the sense that **it is not**, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, **generally known among or readily accessible to persons** within the circles that normally deal with the kind of information in question;

(b) has **commercial value because it is secret**; and

(c) has been **subject to reasonable steps** under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, **to keep it secret**.

Art. 39.3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, **the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.**

Art. 195, XI - **divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais**, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

Art. 195, XII - **divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações** a que se refere o inciso anterior, **obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude**;

Art. 195, XIV - **divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados**, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido **apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos**.

¹⁸⁵ Trecho de decisão do caso apresentado perante a Suprema Corte britânica no caso *Hodgkinson & Corby v. Wards Mobility Services* de 1995.

Para além dos comentários feitos especificamente com relação à correlação do art. 39.3 com o inciso XIV, acima, vale pontuar que a leitura dos dispositivos relacionados à violação de informações confidenciais da forma como aqui colocada traz benefícios por ter a redação do TRIPS estabelecido guia para a definição do que pode ser considerado conhecimento ou informação ou dados confidenciais. Colocado de outra forma, uma vez que a legislação nacional não discute em normativa separada a regulamentação dos segredos de negócio (como previa projeto de lei anterior à LPI), o texto internacional é a fonte de direito para compreender o que pode ser entendido como segredo: aquela informação que não é de conhecimento público, que detém valor comercial justamente por não ser de conhecimento público e que é protegida pelo seu detentor para que tal situação permaneça.

Por outro lado, as tipificações do art. 195 deixam claro que a utilização indevida das informações confidenciais pode se dar em situações nas quais o acesso a tais informações se deu de forma ilegal (por meio de violação de correspondência ou gravação de conversa não autorizada, por exemplo), bem como poderão ser derivadas de situações nas quais se suporia a confiança do interlocutor que tem acesso a tais informações (relação de contrato ou emprego).

Contudo, cumpre pontuar que em situações nas quais haja contrato estabelecido entre partes contendo compromissos de confidencialidade e não divulgação (incluindo contrato de trabalho com cláusulas específicas redigidas neste sentido), a possível violação destes instrumentos deveria ser apreciada sob enfoque de inadimplemento contratual em situação na qual a discussão se daria de forma mais técnica por considerar o caso específico e, mais importantemente, a disposição de vontade das partes que se vincularam naquelas obrigações. Tal solução parece mais adequada do que invocar a cláusula de concorrência desleal tal como aqui permitida pela legislação.

Finalmente, de maneira original, a LPI prevê outros dois incisos no art. 195 que não guardam correlação com qualquer das disposições dos Tratados Internacionais aqui referenciados. São os casos de **corrupção de empregados** de determinado agente de mercado, tal qual se observa nos incisos abaixo:

Art. 195, IX - **dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente**, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, **lhe proporcione vantagem**;

Art. 195, X - **recebe dinheiro ou outra utilidade**, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, **proporcionar vantagem a concorrente do empregador**;

Derradeiro núcleo antijurídico do complexo das possibilidades de atos de concorrência desleal específica estão os dois incisos que tratam da corrupção de empregados (nas modalidades ativa e passiva) que veda a tais funcionários, na falta do dever de ofício, a entrega a concorrente corruptor de vantagens empresariais. No contexto da análise destes incisos, curioso notar que aqui tem a presença de terceiros alheios à situação de concorrentes.

Os empregados envolvidos nessas situações não são concorrentes em si, mas relacionados a um dos competidores e portadores de atributos (know-how, informações confidenciais, como maiores exemplos) que são de valor comercial e capazes de privilegiar a posição concorrencial de quem as detém. Cumpre observar que o empregado faltoso poderá, além de ser penalizado por ato de concorrência desleal, também ser demitido por justa causa conforme prerrogativa aberta ao empregador por força do art. 482 “c” da Consolidação das Leis do Trabalho¹⁸⁶. De toda a sorte, como observado nos comentários à Lei de Propriedade Industrial feitos pelo IDS – Instituto Dannemann Siemsen, a jurisprudência sobre o tema é rara¹⁸⁷.

Todos estes núcleos antijurídicos, portanto, podem e devem ser considerados pelos agentes de mercado e pelos operadores de direito como balizadores da conduta adequada no cenário competitivo. São conjuntos de comportamentos consagrados que, intencionalmente manifestados, significam reconhecidamente ‘atos de concorrência desleal específica’. Ferem, portanto, as fronteiras do território da livre concorrência. Ademais, tomando como base a obrigação do art. 10bis (1) da CUP, se tais comportamentos forem verificados frente aos elementos de prova trazidos a julgamento, devem ser *efetivamente* reprimidos pelo Estado. Não deve ser defeso ao agente de mercado, por outras palavras, cruzar tais fronteiras.

¹⁸⁶ *In litteris*: “Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e *quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado*, ou for prejudicial ao serviço.”

¹⁸⁷ *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*, p. 405.

O *enforcement* da concorrência desleal é vital, evidentemente, para assegurar ambiente de concorrência saudável para os competidores não infratores e para potenciais novos concorrentes. Permitir que os limites estabelecidos no papel sejam ultrapassados indistintamente desincentiva aqueles que cumprem com o compromisso de não desviar sua conduta do padrão estabelecido dentre seus pares. Desincentivados também estarão futuros agentes que, na insegurança sobre qual regra do jogo está valendo, pode desistir de entrar na competição como um todo. Logo, apurar e sancionar atos de concorrência desleal, além de ser de interesse primordial do competidor lesado individualmente, é também interesse coletivo no reconhecimento dos benefícios advindos da boa e livre concorrência para outros que não os diretamente envolvidos, como falado antes. Significa manter fértil o solo da livre iniciativa.

Tal *enforcement* também gera outra onda de efeitos positivos que é consolidar interpretações dos agentes de controle, em que pese tal construção poder ser mais importante quando se trata da concorrência desleal genérica. Em todo caso, quanto maior a clareza e mais detalhado o racional impresso nas decisões que condenam ou permitem comportamentos de mercado, tanto mais fácil é a avaliação de riscos por parte destes agentes. Igualmente importante é que tais decisões sejam construídas umas sob as outras, de maneira a permitir que haja sedimentação e certa perenidade de interpretação. Qualquer ato do Estado no sentido de dar maior previsibilidade e segurança aos agentes econômicos é importante para garantir competição, investimentos da iniciativa privada e, conseqüentemente, desenvolvimento.

A reflexão que se propõe neste ponto, porém, é outra: qual deve ser a melhor forma para, com efetividade, reprimir atos de concorrência desleal? Caberia ainda a manutenção da tutela penal para comportamentos desonestos dentre agentes econômicos? Se claro está que a opção por esta via é histórica e tradicional no País, também restou evidente que debate sobre prós e contras não aconteceu na tramitação do projeto que culminou com a Lei de Propriedade Industrial.

A realidade na qual tais crimes foi pensada, em nada se aproxima do cenário econômico-jurídico brasileiro de hoje (pensemos em termos de população, de desenvolvimento do setor empresarial, da grande gama de empresas de todos os portes,

incluindo aqueles empreendedores individuais). E percebemos da pesquisa feita, em especial de jurisprudência reunida sobre o tema, que a adoção da repressão criminal para a concorrência desleal gera entraves significativos que devem ser considerados quando se for discutir sobre manutenção deste modelo ou alteração para a repressão pela via cível.

Um primeiro ponto a ser considerado, quando se discute a criminalização dos atos de concorrência desleal, está relacionado a quem são os agentes. A legislação criminal impõe, como sabido, que o acusado por ato de concorrência desleal seja pessoa física. E neste ponto já identificamos que a legislação não encontra aderência à realidade posta. Primeiro porque as Cortes Criminais são consideravelmente menos utilizadas que as Cortes Cíveis¹⁸⁸. Segundo, porque a grande maioria das ações propostas envolvem empresas em litigância, e não pessoas físicas na condição de ‘agentes’ que cometeram o ato de concorrência desleal.

Este é o resultado de detalhado levantamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça¹⁸⁹ que indicou que apenas **10% destes acórdãos** foram decididos em uma das Turmas reservadas para matérias de Direito Penal. Todas as demais ações foram propostas perante as Varas Cíveis dos respectivos Estados. Avançando nesta análise, temos que **22%** destes acórdãos (equivalente a 11 processos) contava com uma pessoa física no polo passivo da demanda. Nos casos em que ‘pessoas físicas’ foram identificadas como ‘réus’, **09** destes indicavam pessoas físicas no polo passivo sozinhas, sem que houvesse também uma empresa compondo juntamente esta posição processual. Em conclusão, das 50 decisões analisadas (referentes aos anos de 2022-2019), a grande maioria destas (**45** no total) percorreu as cortes cíveis para pleitear remédio e/ou indenização por ato de

¹⁸⁸ A possibilidade de intentar ações cíveis para a reparação de atos de concorrência desleal e demais violações a direitos de propriedade industrial é dada por força do art. 207 da LPI.

¹⁸⁹ Com objetivo de comprovar empiricamente impressão já há bastante tempo presente, realizamos levantamento dos 50 acórdãos do Superior Tribunal de Justiça mais recentemente julgados pela Corte. A busca, como nas outras realizadas ao longo desta Dissertação, utilizou o termo ‘concorrência desleal’ sem qualquer outro filtro disponibilizado pelo site do Tribunal. Mapeados tais acórdãos, buscamos identificar dentre as partes de cada um deles se havia a presença de nomes civis na condição de ‘autor’ ou ‘réu’, presumindo assim ser possível identificar se há pessoas físicas diretamente envolvidas em tais disputas. Nomenclaturas acompanhadas de indicações como ‘Ltda.’, ‘S.A’ ou ‘MEI’ foram entendidas como ‘razão social’ da parte envolvida e consideradas como negativa da nossa pesquisa. O levantamento completo, apresentado como Anexo I a esta Dissertação, aponta ‘sim’ para aparição de nomes civis como partes do processo em questão e ‘não’ para aparição apenas de razões sociais como partes da demanda. A pesquisa foi inteiramente realizada no dia 19.06.2022 para que não comprometesse a temporalidade do levantamento. Se decidiu por utilizar a jurisprudência do STJ como parâmetro para que assim se pudesse ter potencial representatividade de diferentes estados brasileiros.

concorrência desleal alegado; **39 eram referentes a disputas entre duas empresas legalmente constituídas, sem qualquer indicação de uma pessoa física a elas relacionadas.**

Outra dificuldade que se apresenta quando se considera a forma de buscar sanção por alegado ato de concorrência desleal é quanto ao prazo de prescrição estabelecido para os crimes de concorrência desleal. Nos termos da LPI, como dito, os crimes de concorrência desleal devem ser apurados mediante queixa do interessado, na respectiva ação penal privada. Em razão da aplicação do Código de Processo Penal vigente, o prazo de prescrição para tal ação é de 06 meses contados da ciência do fato pelo competidor alvo da concorrência desleal. Prazo decadencial de apenas 30 dias pode ser aplicável em caso de homologação de laudo pericial para atestar prejuízos, em leitura confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça¹⁹⁰. Em contraposição, a prescrição cível é muito mais alargada, o que pode favorecer bastante a atuação do agente supostamente lesado¹⁹¹.

Finalmente, é preciso também considerar que a possibilidade de julgamento dos atos de concorrência desleal pelas Cortes Criminais do País traz grandes obstáculos para que a matéria seja apreciada de forma consistente pelo Judiciário e, o que entendemos mais prejudicial, praticamente impossibilita que haja um julgamento ‘especializado’ do caso. Ou seja, a dupla possibilidade de apreciação do tema leva que a construção jurisprudencial dos conceitos relacionados a concorrência desleal esteja fragmentada em diferentes justiças, em diferentes coletâneas de jurisprudência. Ademais, naqueles

¹⁹⁰ Conforme comentam os autores do Instituto Dannemann Siemsen sobre o art. 199 da LPI: “Com relação ao prazo para a propositura da ação, deverá ocorrer dentro do prazo de 6 meses da distribuição da medida cautelar de busca e apreensão, uma vez que cabe ao ofendido exercer seu direito de queixa dentro dos seis meses subsequentes ao conhecimento do fato, de acordo com o art. 38 do Código de Processo Penal e até 30 dias após a publicação da sentença homologatória do laudo pericial como é determinado pelo art. 529 do referido Codex, sob pena de não ser admitida tendo em vista ter o ofendido decaído do seu direito de queixa.” (*Comentários à Lei de Propriedade Industrial*, p. 417). Recentes julgados do STJ confirmam tais entendimentos: “Assim, em se tratando de crimes contra a propriedade imaterial que deixem vestígio, a ciência da autoria do fato delituoso dá ensejo ao início do prazo decadencial de 6 meses, sendo tal prazo reduzido para 30 dias se homologado laudo pericial nesse ínterim.” (REsp 1.762.142 de relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13.04.2021) e “Uma vez materializada a ciência da autoria do crime concorrência desleal (Lei 9.279/1996 - art. 195), pela empresa querelante, em 01.11.2017, após apurações internas de auditoria, e proposta a queixa-crime em 24/4/2018, não há falar-se em decadência do direito de queixa (art. 103 - CP).” (AgRg no HC 669.688 de relatoria do Min. Olindo Menezes, julgado em 26.10.2021).

¹⁹¹ Determina o art. 225 da LPI: “Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.”

Tribunais estaduais em que existem varas especializadas para tratar de matérias empresariais¹⁹², a escolha pela via criminal impossibilita que os julgadores mais familiarizados com a racionalidade econômica não apreciem o caso. Tal impossibilidade, a nosso ver e tendo em consideração o que foi exposto até aqui sobre a especificidade da matéria de concorrência desleal e a necessidade de considerar os agentes de mercado e seus padrões para adequadamente julgar o caso, é altamente prejudicial ao resultado da demanda e à construção da interpretação do instituto.

Por todos estes pontos de reflexão, quais sejam (A) a necessidade de propositura de ações penais privadas contra pessoas físicas; (B) o reduzido prazo prescricional e decadencial aplicável a tais ações penais e (C) a multiplicidade de competências que dificultam a criação de jurisprudência estável e acessível aos operadores do direito e aos agentes de mercado que entendemos que existe espaço para uma discussão mais profunda e, preferencialmente, baseada em estudos empíricos, sobre a conveniência e adequação de manter a ‘concorrência desleal específica’ sob a tutela criminal. O peso da tradicional criminalização da matéria deve ser contraposto à organização empresarial atual, em que os agentes se organizam sob a forma de pessoas jurídicas. A estas, nos parece, é mais importante a repressão efetiva da concorrência desleal e indenização pelas perdas e danos advindos do comportamento reprimido do que, conforme oferece a legislação, a pena de detenção do agente em 3 meses a 1 ano.

Restam dúvidas, portanto, se a forma adotada pela LPI, de fato, traz a maior efetividade à repressão da concorrência desleal que poderíamos ter. Ao mínimo, pode-se dizer que existem elementos concretos para sustentar que a previsão legal não encontra aderência total à prática jurisdicional preponderantemente adotada nos tempos atuais. Ao

¹⁹² Dentre os poucos exemplos hoje existentes no País (infelizmente) temos as “Varas Empresariais e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital, com competência para as ações principais, acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial, do Código Civil (artigos 966 a 1.195), e na Lei n. 6.404/76 (sociedades anônimas), bem como propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei n. 9.279/96, franquias (Lei n. 8.955/94) e ações decorrentes da Lei de Arbitragem (Lei n.º 9.307/96), criadas pela Resolução 763/16 do TJSP”, conforme informa o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (link <https://www.tjsp.jus.br/Especialidade/Especialidade/FalenciasRecuperacoesJudiciaisConflitos>, último acesso no dia 30.06.2022). No início de junho deste ano, outras 02 varas especializadas com as mesmas competências foram criadas no mesmo Estado, para atender as regiões de Campinas e Sorocaba, conforme reportagem do Conjur (link <https://www.conjur.com.br/2022-jun-01/tj-sp-cria-duas-varas-empresariais-conflitos-arbitragem>, último acesso no dia 30.06.2022). Há iniciativas de outros Estados no mesmo sentido, como é o caso de Minas Gerais.

mesmo tempo, a pesquisa internacional feita, leva à conclusão que a repressão civil é mais amplamente adotada, na atualidade, por diferentes países, com especial referência aos integrantes da União Europeia. Após avaliação dos sistemas judiciais de 25 países europeus, Henning-Bodewig concluiu que *“In most countries, criminal law is regarded as too cumbersome to do justice to the requirements of modern competitive life”*¹⁹³.

¹⁹³ *Unfair Competition Law – European Union and Member States*, p.10. Os países avaliados no contexto deste livro foram Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, e Suécia. Temos conhecimento que também os Estados Unidos adotam apenas a repressão civil para sancionar atos de concorrência desleal em âmbito federal.

4 ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL: JUSTIFICATIVAS E ELEMENTOS PARA UMA INTERPRETAÇÃO OBJETIVA

4.1 A CONCORRÊNCIA DESLEAL E A PROPRIEDADE INTELECTUAL – PROTEÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS

Concluída a análise da evolução dos textos normativos que inserem dispositivos de proteção contra a concorrência desleal, no âmbito internacional (Convenção da União de Paris e TRIPS) e nacional (Lei de Propriedade Industrial) no segundo capítulo, e feitas certas considerações sobre a leitura dos dispositivos atualmente vigentes, para melhor delimitar o escopo do instituto e a sua interpretação no terceiro capítulo, adentramos neste ponto na discussão sobre a relação que pode se estabelecer entre concorrência desleal e propriedade intelectual.

Além de identificar pontos de proximidade e outros de distanciamento dentre as áreas, nos propomos a apresentar diferentes leituras daqueles que defendem a necessidade de repressão da concorrência desleal com justificativas próximas daquelas utilizadas para defesa da necessidade de se conferir direitos de propriedade intelectual¹⁹⁴ a certos bens intangíveis. A contraposição destas leituras e a aproximação destes institutos pela via da sua justificativa podem, do que entendemos, contribuir para o racional de delimitação dos comportamentos que devem ser inferidos como concorrência desleal e também para melhor sistematização da forma como tais comportamentos são avaliados e, potencialmente, sancionados.

¹⁹⁴ Neste capítulo, como em toda a Dissertação, a definição de ‘propriedade intelectual’ engloba todo conjunto de direitos relativos a bens intangíveis sem diferenciar os direitos de propriedade industrial dos direitos autorais ou demais direitos posteriormente consagrados pela legislação específica (como exemplo dos softwares ou cultivares). Acreditamos que a evolução do direito à propriedade intelectual (e do direito internacional à propriedade intelectual) permite hoje tratar todos estes diferentes direitos como elementos sob o mesmo guarda-chuva (como expressamente fez o TRIPS em seu art. 1.2). Sabemos da dicotomia histórica criada pelas Convenção da União de Paris e Convenção de Berna que tratava como coisas totalmente separadas os ‘direitos industriais’ dos ‘direitos de autor e conexos’, bem como sabemos que tal diferenciação subsiste na compreensão e estudo destas matérias (deixando os primeiros para estudo pelo Direito Comercial e os segundos para estudo do Direito Civil) e também na apreciação destes direitos pelo Judiciário (como exemplo, as câmaras especializadas em matéria empresarial não têm competência para discutir questões relacionadas ao direito de autor, como visto na decisão liminar emitida no caso entre a Quinto Andar e a Loft, mencionada na nota 150 acima). Contudo, acreditamos que as razões pelas quais tal dicotomia foi criada ficaram no passado e não mais se justificam frente ao uso destes direitos, indistintamente, por agentes empresariais, na atualidade. Assim que, seria mais adequado à modernidade da vida empresarial que a propriedade intelectual fosse reconhecida pelo mundo jurídico brasileiro como direito autônomo e, portanto, merecedora de estudos e debates sobre a sua inteira gama de elementos.

A proximidade da concorrência desleal com os direitos de propriedade intelectual, como demonstrado ao longo do texto, se dá primeiramente pelo fato de que as duas matérias estão disciplinadas nos mesmos Tratados Internacionais multilaterais existentes. Se é verdade que a concorrência desleal foi inserida na Convenção da União de Paris apenas em momento subsequente à primeira versão e assim foi feito, primordialmente, para que houvesse tratamento nacional conferido aos empresários atuando em territórios diferentes daqueles de origem, também é fato que tal inserção não foi desfeita até a presente data.

Ao contrário, foi reforçada anos depois e alargada em escopo, com a inserção das disposições do TRIPS que impõe tratamento como concorrência desleal específica à violação de informações confidenciais. Ademais, mais simbólico do que a mera junção das matérias nos mesmos textos destes Tratados é a colocação introdutória que afirma ter a proteção da propriedade intelectual como escopo também a ‘repressão à concorrência desleal’¹⁹⁵. Disto, pode-se afirmar primeiramente que há correlação entre os dois institutos reconhecida internacionalmente e no ordenamento brasileiro.

Há também correlação entre concorrência desleal e propriedade intelectual na medida em que existem inúmeras situações nas quais a violação de um direito de propriedade intelectual ocorre por comportamento também passível de condenação por concorrência desleal, como pudemos explorar no capítulo anterior. De fato, há muito se debate a complementariedade das duas matérias e não são raras as vezes em que se depara com o argumento de que a concorrência desleal é instrumento jurídico de proteção daquilo que não é alcançado pelo direito da propriedade intelectual. Em outras palavras, além de

¹⁹⁵ Textualmente, o art. 1.2 da Convenção da União de Paris determina: “A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.”. Na mesma linha encontra-se o art. 2, V da Lei de Propriedade Industrial: “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.” Em comentário a este artigo da lei, afirmam os autores do IDS – Instituto Dannemann Siemsen que a repressão à concorrência desleal é a viga mestra da propriedade intelectual: “Manteve, portanto, o legislador a tradição das leis de propriedade industrial brasileiras que, desde o Código de 1945 incluem na legislação de proteção à Propriedade Industrial as normas de repressão à concorrência desleal que, tendo como viga mestra a repressão ao desvio fraudulento de clientela, reconhecem os fundos incorpóreos de comércio, tais como os segredos de fábrica e de negócio de uma empresa, como propriedade imaterial de valor econômico merecedor de tutela jurídica.” (*Comentários à Lei de Propriedade Industrial*, p. 12).

discussões sobre a complementariedade dos institutos há também discussões sobre a alternatividade ou subsidiariedade, vide Denis Barbosa (2003).

No Brasil, a análise da jurisprudência torna muito mais claro que o Judiciário estabelece grande correlação entre os dois institutos. Em realidade, infelizmente, não apenas se verifica a correlação dentre normas de concorrência desleal e direitos de propriedade intelectual nas decisões judiciais, como uma relativa confusão dentre ambos. A pesquisa de precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça¹⁹⁶, realizada para esta dissertação, corrobora com tais afirmações. A comprovação da primeira afirmação reside no fato de que, dentre os 50 julgados, 35 deles tratavam de disputas que envolviam também direitos de propriedade intelectual, o que representa 70% do total¹⁹⁷.

O mesmo número foi identificado quando se avaliou se a base legal para a decisão emitida expressamente mencionava os artigos 195 ou 209 da Lei de Propriedade Industrial. Ou seja, apenas 30% dos casos fazia referência ao texto legal vigente de concorrência desleal, mesmo justificando a decisão com base nesta expressão. Portanto, há argumentos de propriedade intelectual e de concorrência desleal considerados na *ratio decidendi*, mesmo que os últimos não são remetidos aos dispositivos legais vigentes.

Entretanto, avaliação mais detalhada do cerne das disputas revela que apenas 23 acórdãos (46%) realmente envolviam questões de concorrência desleal tal como as normas vigentes preconizam. Ou seja, existem demandas avaliadas pelo Poder Judiciário que são relacionadas apenas a violação de direitos de propriedade intelectual, mas que acabam por também utilizar da expressão ‘concorrência desleal’ ou conceitos desvinculados daqueles estabelecidos em Lei (art. 195 e 209) para reger o instituto. Logo, nessas demandas, a solução jurídica seria perfeitamente possível apenas pela avaliação se houve ou não violação do direito de propriedade intelectual em si considerado sem qualquer necessidade de adentrar-se na temática da concorrência desleal. Ao fim, impressionante foi concluir que apenas sete acórdãos (14%) dissertavam sobre questões

¹⁹⁶ Como apresentado na nota 189, mapeamos os 50 julgados mais recentes sobre concorrência desleal junto ao sistema de pesquisa do Superior Tribunal de Justiça. Os acórdãos estão identificados no Anexo I a esta Dissertação.

¹⁹⁷ Vale observar que das 15 decisões que não trataram de direitos de propriedade intelectual, duas delas utilizavam da expressão de forma genérica e sem correlação com a matéria em si (relacionadas a não cumprimento de obrigações tributárias).

de concorrência desleal e não direitos de propriedade intelectual com a referência específica aos arts. 195 ou 209.

Logo, impossível não reconhecer que a propriedade intelectual e a concorrência desleal estão correlacionadas e conectadas naquelas decisões que debatem ser cabível ou não tutela jurídica aos fatos apresentados pelos concorrentes perante o Judiciário. Mesmo que se compreenda que os institutos não são considerados de maneira independente, se verifica que os julgadores entendem que há algo de comum entre as duas matérias. Não parece claro, contudo, exatamente o que seja tal elo de conexão.

Se considerada a atuação do Estado no campo da livre iniciativa e da livre concorrência, nos dois institutos existe interferência estatal na atuação dos agentes de mercado. Tanto as normas e decisões que reprimem a concorrência desleal quanto os direitos de propriedade intelectual concedidos pelo órgão competente criam limites de agir em favor de determinado empresário frente a seus competidores. Seja porque há uma patente, desenho industrial, marca registrada ou software protegíveis nos termos da lei ou porque há sedimentada jurisprudência que protege o *trade dress* ou um *slogan publicitário*, fato é que há uma delimitação quanto ao que é deferido e o que é negado aos outros competidores que não possuem os mesmos direitos. Consequentemente, o concorrente titular está favorecido pela interferência do Estado perante seus pares e pode impedi-los de certos comportamentos.

Incontestavelmente, há tutela jurídica em ambos os casos dado que se reconhece que certos direitos devem ser deferidos a determinados agentes econômicos, privando terceiros de atuar livremente. Não pode um concorrente utilizar de invenção patenteada do outro da mesma forma que se definiu que um laboratório não pode utilizar da mesma embalagem desenvolvida por outra empresa, como no caso do medicamento Engov mencionado acima. Possível de arguir também que se trata de direitos que protegem bens intangíveis, mesmo que a delimitação de quais são tais bens intangíveis seja mais clara quando se trata de direitos de propriedade intelectual: uma invenção com aplicação industrial, um desenho em si considerado, um programa de computador específico, um sinal distintivo tal como registrado.

Entender que há um bem intangível protegido significa reconhecer que não é correto pensar que a concorrência desleal protege a clientela do competidor que a alega. Há sólida afirmação na doutrina brasileira e nos autores internacionais consultados de que não se pode garantir proteção jurídica sob a clientela, com razão. A clientela não é um bem a ser possuído ou direito em si considerado; é uma situação de fato, fruto do exercício de atividade empresarial reconhecida e apreciada pelo consumidor a que esta atividade se destina. Como reiteram diversos autores, não há nada no Direito que possa garantir a manutenção desta clientela por quem a desenvolveu. O estabelecimento da clientela e a sua permanência fiel é fruto apenas e tão somente do empresário e das suas atividades perante o mercado em que atua, além de fatores externos que atingem a ambos.

O outro lado dessa moeda, igualmente válido de refletir sobre, é que seria incongruente ao Estado ao mesmo tempo eleger a livre concorrência como princípio da ordem econômica e reprimir qualquer atitude empresarial cujo objetivo fosse desviar para si clientes de outro empresário. Se não for permitida a disputa por clientes, não existiria possibilidade de haver mais de um agente econômico no mesmo mercado, não haveria livre concorrência. Tudo como já pontuado no capítulo anterior, ao discorrer sobre o tipo específico de ‘desvio fraudulento de clientela’, constante do art. 195, III da LPI.

Ao mesmo tempo, e por tudo que foi exposto até aqui, reconhecer que a concorrência desleal serve para proteger agentes de mercado de comportamentos desonestos, sob premissas éticas e morais, não contribui para adequadamente compreender o instituto ou aplicar suas normas de forma a objetivamente favorecer a livre iniciativa e a livre concorrência. Além disso, tal interpretação subjetiva das regras de concorrência desleal não serviria para justificar a correlação existente entre concorrência desleal e propriedade intelectual, quer existente por força dos próprios textos normativos, ou pelo racional aplicado às decisões judiciais. Por que a proteção da propriedade intelectual se dá pela repressão da concorrência desleal, se esta apenas serve para impor julgamentos morais à comportamentos dos competidores? O que haveria de ‘intelectual’ a ser protegido quando se reprime *‘dirty tricks’*¹⁹⁸?

¹⁹⁸ A expressão faz referência à história que é repetidamente utilizada por autores brasileiros que escrevem sobre concorrência desleal no Brasil, a exemplo de Delmanto (*Crimes de Concorrência Desleal*, p.10). Conta-se que Edward S. Rogers recebeu tal expressão como resposta quando questionou a seus alunos qual o significado de concorrência desleal. Tal professor foi o autor do projeto de lei que posteriormente se tornou o “*Lanham Act*” americano, a legislação federal que trata de marcas registradas e de atos de

Poder-se-ia elaborar que a concorrência desleal serviria como instrumento jurídico para, em termos gerais, proteger a máxima de que a um competidor não se pode permitir colher o que não plantou. Tanto quanto a propriedade intelectual - mais desenvolvida e com objetivos maiores como colocado em mais detalhe posteriormente -, as normas de concorrência desleal permitem certas garantias de que o mercado não será indevidamente deturpado por agentes que quebram o padrão de conduta estabelecido e, de maneira fraudulenta, se apropriam de conquistas dos demais, sejam elas reputação, clientela, segredos. Com tais garantias, se estabelecem condições mais favoráveis para que haja livre concorrência entre agentes de mercado: gera-se confiança aos empresários que calculam seus riscos relacionados aos esforços de entrar e permanecer em determinado ramo de atividade. Ou seja, entender a concorrência desleal sob estas bases é dizer que ela *protege o bem intangível resultante do esforço* do agente econômico em manter-se ativo no mercado. E ao proteger o esforço de cada competidor se permite ambiente favorável à entrada de novos competidores que terão esta mesma tutela jurídica do Estado de proteção ao esforço e investimentos.

Um dos julgados internacionais mais paradigmáticos sobre a questão foi avaliado pela Suprema Corte Americana em 1918. No caso *International News Service (“INS”) v. Associated Press (“AP”)*, os fatos remetiam a situação na qual a empresa AP se dedicava a produzir boletins de notícias internacionais sobre a 1ª Guerra Mundial (disponibilizados em cartazes públicos) e jornais vendidos na costa leste dos Estados Unidos. Em determinado momento, a empresa INS passou a se utilizar de tais boletins públicos e de exemplares antigos vendidos pela AP para compilar tais notícias e comercializá-las a clientes da costa oeste americana por meio de um telégrafo. Tais clientes, em posse do insumo trazido pela INS, passavam a escrever notícias sobre a guerra em seus próprios jornais¹⁹⁹.

Dado que havia diferença de fuso horário dentre as localidades, as notícias dos jornais que recebiam informações da INS eram disponibilizadas ao mesmo tempo que as

concorrência desleal naquele país. Como já trazido nesta Dissertação, acreditamos que tal visão não dá conta de definir ou mesmo adequadamente compreender quais os contornos objetivos do instituto.

¹⁹⁹ Detalhado resumo do caso é disponibilizado no site Wikipedia, em inglês, acessível pelo link https://en.wikipedia.org/wiki/International_News_Service_v._Associated_Press, último acesso em 06.07.2022.

notícias sobre o mesmo fato de outras publicações da costa oeste, associadas à AP e que adquiriam comercialmente as informações de insumo diretamente dela. Como o texto das notícias publicado era diferente do texto original, não havia proteção de direitos autorais disponível à AP. Ou seja, a INS se beneficiava das notícias da AP como produto (a consolidação de todas as notícias) que servia de insumo para seus clientes na costa oeste sem qualquer dispêndio, além dos valores da transmissão telegráfica. Já a AP não só não tinha controle de tal uso de suas notícias como também não recebia qualquer remuneração da INS; para tornar a questão mais prejudicial, os jornais associados à AP na costa oeste passaram a questionar a empresa em razão da competição que estavam tendo com os demais periódicos clientes da INS.

O caso é paradigmático por diferentes razões: primeiro porque ele não trata de direito de propriedade intelectual, sendo o ‘compilado das notícias’ o produto realmente apropriado pela a INS; segundo porque não existia qualquer confusão quanto às duas empresas, a INS não buscava se passar pela AP e nada fazia com que os clientes da costa oeste tomassem uma pela outra; terceiro porque a INS se utilizava de boletins de notícias tornados públicos pela AP, cujo acesso era gratuito a qualquer pessoa, e de antigos exemplares de jornais já comercializados, que obviamente não tinham mais tanto valor para a AP. Estas razões impediam que a disputa fosse resolvida por outros direitos já reconhecidos nos Estados Unidos à época e fez com que uma solução nova fosse proposta pelos juízes da Suprema Corte.

Por maioria de votos, a INS foi condenada por praticar atos de concorrência desleal. Contudo a condenação não se deu porque o comportamento da INS causava confusão dentre os consumidores (a única forma de condenação por concorrência desleal estabelecida pelas cortes americanas até o momento, chamada de ‘*misrepresentation*’); mas sim por atos de apropriação indevida dos investimentos em organização empresarial, expertise e esforço da AP em consolidar as informações da Guerra em suas publicações, um produto que claramente tinha valor comercial. Como comentado por Kamperman Sanders: “*It was acceptable that the fruit of organization and the expenditure of labour, skill and money constitute a saleable commodity out of which profits can be made.*”²⁰⁰ Em outras palavras, o intangível protegível sob a decisão foi essa ‘organização’ fruto de

²⁰⁰ *Unfair Competition Law*, p. 79.

trabalho, expertise e recursos financeiros... Não foi a clientela, não foi o estabelecimento, tampouco o aviamento em si. Mas um intangível diferente, de natureza ‘organizacional’.

A condenação inédita, de forma a facilitar a clareza do precedente, também trouxe a listagem de quatro elementos considerados essenciais para que a tese de concorrência desleal por apropriação seja favorável ao autor. Primeiro: haveria que se demonstrar que houve investimento substancial do empresário em desenvolver algo que possua valor econômico relevante no mercado. Segundo: haveria que se provar que existe concorrência direta entre os agentes envolvidos na disputa. Terceiro: a alegação deve ser restrita a situações nas quais haveria comprovado *free-riding*²⁰¹ do réu sobre os investimentos realizados pelo autor, trazendo como consequência desincentivos para que este se mantenha no mercado juntamente com tal concorrente (este final, o quarto elemento).

Esta tese nova defendida pela Suprema Corte inaugurou naquele País a possibilidade de se alegar concorrência desleal por meio de uma ‘*misappropriation*’²⁰². Ou seja, seria passível de repreensão a conduta daquele que se apropria da organização empresarial resultante de esforço e investimento alheio; ou como ficou célebre a metáfora, colhe frutos do que não plantou. Assim, nas palavras da decisão da maioria, as ações

²⁰¹ Para trazer mais concretude ao termo, nos apoiamos na leitura de Kamperman Sanders: “*The notion of free ridding in itself already contains many helpful references. It involves an act that can be characterized as taking undue advantage of, or free riding on, another person’s achievement recognized by consumers and other market participants like dealers, traders and suppliers. This exploitation of another’s industrial or commercial achievement is furthermore of such a nature that it does not substantially depart from the original achievement.*” (*Unfair Competition Law*, p. 94).

²⁰² Conforme ressalta Mathias Leistner, nos Estados Unidos, em razão do regime federativo daquele país, a discussão pode se dar em níveis estaduais e federais. Não há lei federal que estabeleça dispositivos gerais para a repressão de atos de concorrência desleal além das disposições relacionadas a marcas não registradas e sinais distintivos em geral que são reguladas pelo *Lanhan Act*. Assim que, cada estado americano estabelece mais ou menos seus critérios para atos de concorrência desleal. Em situações quando não há envolvimento de direitos de propriedade intelectual (que são regulados em âmbito federal), o legado da decisão da *INS v. AP* que se vê em nível estadual é que houve uma razoável redução e proporcional elaboração dos critérios a serem aceitos para tais casos semelhantes, tendo diferentes estados americanos estabelecido que o teste a ser aplicado deveria envolver novo elemento: (1) substancial investimento pelo autor na criação de produto/serviço; (2) **a consolidação de notícias de cujo valor seja relacionado ao timing de sua veiculação**; (3) concorrente direto no mercado; (4) *free-riding* do concorrente no investimento do autor da ação e (5) redução considerável de incentivos ao autor de manter-se no mercado. Coloca o autor: “*However, as a matter, which is potentially within the scope of copyright, has been explicitly denied by the federal courts. It is therefore the case that the protection of simple, sweat of the brown databases in particular can no longer be provided for by misappropriation claims, following the Feist decision of the US Supreme Court, where an additional element beyond the scope of copyright – such as time sensitivity – cannot be established. Nonetheless, even given this additional qualification, misappropriation claims can still play an important role as a flexible safety net for the protection of newly-conceived subject matter of the information society, entirely unknown as yet, and beyond the potential reach of copyright claims.*” (*The Legacy of International News Service v. Associated Press*, p. 39).

baseadas em tal argumento comprovam: “... *unauthorized interference with the normal operation of a legitimate business precisely at the point where the profit is to be reaped, in order to divert a material portion of the profit from those who have earned it to those who have not*”²⁰³.

Contudo, vale pontuar que tal decisão não foi tomada por unanimidade. Muito ao contrário, o voto dissidente do Justice Brandeis acabou por reverberar tanto quanto a própria decisão em si, inclusive para julgados muito além das fronteiras dos Estados Unidos. O cerne da discordância aqui é de que, ao se reconhecer tutela jurídica tão ampla à proteção da organização empresária, a decisão acaba por criar, por si, um quase-direito de propriedade intelectual que não foi debatido em Congresso e não esteve sujeito às discussões junto a sociedade²⁰⁴.

Ao reconhecer jurisprudencialmente tal poder de limitar a concorrência em caso concreto, justificado apenas pelo investimento e esforço - que não deixam de ser parte das alegações de concessão de direitos de propriedade intelectual -, a sociedade perderia a possibilidade de ter debate teórico sobre a questão e ponderar os interesses privados e coletivos na concessão de tal direito. Como colocado por Mathias Leistner:

*On a closer analysis, however, it is not consistently possible to make a distinction between actions concerning unfair competition, which are focused on unfair act of appropriation, and genuine exclusive intellectual property rights, which provide certain specific subject matter as such*²⁰⁵.

Em outras palavras, decisões que seguissem por este caminho seriam excessivamente restritivas da concorrência e para além dos poderes conferidos ao Poder Judiciário. Na visão do J. Brandeis, a ação por concorrência desleal dependeria de ação do concorrente eivada de fraude para que pudesse ser vitoriosa. No seu entender, tal

²⁰³ *The Legacy of International News Service v. Associated Press*, p. 35.

²⁰⁴ Esclarece Kamperman Sanders que a referência a um quase-direito de propriedade intelectual aqui se dá porque ao contrário dos direitos de PI (*oponíveis erga omnes*) a tutela jurídica reconhecida no caso em debate se deu apenas contra o concorrente em si: “*But Supreme Court also noted that the nature of this property right differs from the ordinary in the respect that it is valuable to the parties only in that they are both seeking to make profit in the same field. This is why the property right enjoined by AP is termed a ‘quasi-property’ right.... Whereas property confers a right to exclude all others, quasi-property confers a right to exclude only those who seek to enrich themselves by appropriating the fruits of the labour that brought the right into being in the first place*” (*Unfair Competition Law*, p. 80).

²⁰⁵ *The Legacy of International News Service v. Associated Press*, p. 35.

fraude não houve e restringir o uso do compilado de notícias pela INS seria reprimir o mercado secundário do produto que foi ‘obtido’ licitamente:

(...) the plaintiff has absolute no right to the protection of his production; he has merely the qualified right to be protected against the defendant's acts, because of the special relation in which the latter stands, or the wrongful method or means employed in acquiring the knowledge, or the manner in which it is then used²⁰⁶.

Como dito, tal visão sobre a limitação de se criar ‘direitos’ sobre ativos intangíveis que não aqueles estabelecidos na legislação de propriedade intelectual, de fato, refreou cortes em julgamentos de situações semelhantes. Um destes casos é o que foi decidido pela Higher Court, da Austrália, em 1937²⁰⁷. Nesta disputa, a empresa Victoria Park Racing and Recreation Grounds Company desenvolveu em sua propriedade uma pista de corrida de cavalos na qual se organizavam competições esportivas. O faturamento da empreitada se dava pela cobrança de ingressos de audiência interessada em assistir às corridas e fazer apostas.

Após certa notoriedade e sucesso comercial, o proprietário do terreno vizinho decidiu criar plataforma na qual representantes da Commonwealth Broadcasting Corporation pudessem acompanhar as competições e fazer transmissão ao vivo por meio de programa de rádio. Com isso, evidentemente que as receitas da Victoria Park reduziram significativamente a ponto de a empresa decidir ir às cortes para pleitear indenização. Dentre outros pedidos, caberia à Victoria Park direito de autorizar (e devidamente lucrar) com tais transmissões que naquele momento não eram protegíveis por direitos conexos aos de autor como são hoje. Afinal, haveria apropriação dos lucros derivados da organização tida em desenvolver as corridas.

A decisão neste caso, igualmente sem unanimidade, foi no sentido contrário daquela tomada pela Suprema Corte americana em INS v. AP. E reconhece-se na doutrina que os argumentos do voto dissidente daquele julgamento foram fundamentais para o racional trazido neste caso. Aqui os juízes não viram qualquer conduta digna de repressão dado que o uso da plataforma feito pelo vizinho não violava em nada os direitos que ele

²⁰⁶ Idem acima.

²⁰⁷ Detalhado resumo do caso é disponibilizado no site Wikipedia, em inglês, acessível pelo link https://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Park_Racing_%26_Recreation_Grounds_Co_Ltd_v_Taylor, último acesso em 06.07.2022.

tinha sobre a sua propriedade. Em um dos votos majoritários, o Chief Justice Lathan afirmou que se não quisesse a interferência, poderia a Victoria Park ter construído muros mais altos para proteger a visão de terceiros sob sua propriedade²⁰⁸.

Ademais, impedir a transmissão do evento esportivo seria reprimir a possibilidade de informar sobre fatos ocorridos, reconhecendo-se assim um direito sobre ‘espetáculos’ apenas por tais serem fruto da organização empresária de um concorrente. A afirmação do Justice Dixon resume o entendimento da maioria:

The fact is that the substance of the plaintiff's complaint goes to interference, not with its enjoyment in land, but with the profitable conduct of its business. If English law had followed the course of development that has taken place in the US, the ‘broadcasting rights’ in respect of the races might have been protected as part of the quasi-property created by the enterprise, organization and labour of the plaintiff in establishing and equipping a racecourse and doing all that is necessary to conduct race meetings.²⁰⁹

As duas paradigmáticas decisões colocam em debate a relação entre concorrência desleal, propriedade intelectual e sua extensão. Diferentes questões, todas de alta complexidade e de pouca discussão no Brasil podem ser feitas se seguido tal percurso de raciocínio. É razoável reconhecer como ativo intelectual intangível, passível de tutela jurídica, *qualquer* organização empresarial que resulte em produto ou serviço de valor comercial? Caberia também avaliar, em certa medida, qual foi a ação ou comportamento de competidor para sustentar uma tese de concorrência desleal ou apenas o valor econômico do ativo intangível atingido deve ser considerado?²¹⁰ De que forma o reconhecimento de tutela jurídica por reiteradas decisões judiciais interfere na reserva

²⁰⁸ Coube ainda a seguinte afirmação do mesmo julgador: “...any person is entitled to look over the plaintiff's fences and to see what goes on in the plaintiffs land”, conforme relata Kamperman Sanders (*Unfair Competition Law*, p. 81).

²⁰⁹ *Unfair Competition Law*, p. 81.

²¹⁰ Aqui trazemos opinião de Kamperman Sanders, apoiado na evolução desta discussão no cenário europeu: “*Unfair competition, therefore, not only evaluates an achievement in terms of its eligibility for protection, but also at the way in which it is exploited by a third party. The relationship between the parties involved and the behaviour of the defendant are the decisive factors in the determination of whether a party can actually invoke the protection of a right equal to property.*” (*Unfair Competition Law*, p. 82). Entendemos que da mesma forma opina a doutrina nacional, como aponta Marcus Elidius de Almeida “A deslealdade, portanto, não está na busca da clientela dos outros, mas sim na forma de atingir esta clientela.” (*Abuso de Direito e Concorrência Desleal*, p. 125). O ponto aqui é que, ao se avaliar comportamentos, é menos provável que a *ratio decidendi* não seja permeada por valorações éticas, que para Juliana Krueger pode até ser um elemento importante de contextualização cultural do instituto: “*I even believe that perhaps some degree of ethical criteria should be maintained to characterize unfair competition (i.e. taking into account the cultural aspects of the country), as it might be important for developing the business environment in Brazil.*” (*Rethinking Unfair Competition*, p. 7).

legislativa de criar direitos de propriedade intelectual?²¹¹ Seria esta uma alternativa de evolução do direito de propriedade intelectual ou estariam os parlamentos mais aptos a restringir a concorrência do que as cortes, quando se fala de ativos intangíveis?²¹² Afinal, o que une os bens incorpóreos protegidos pela concorrência desleal e pelo direito de propriedade intelectual?

Em especial quanto à última questão, em razão da absoluta originalidade da proposta, cabe mencionar o entendimento defendido por Pires de Carvalho para qual seria a razão de aglutinação das temáticas de concorrência desleal e propriedade intelectual. Na sua visão, as duas matérias são entendidas como correlacionadas porque se referem a ativos *intelectuais* criados para diferenciar agentes do mercado, empregando-lhes características únicas. Sob a nomenclatura de ‘teoria unificada da propriedade intelectual’, defende o autor que o elemento de *diferenciação* seria o que traria a racionalidade dentre todo o sistema de propriedade intelectual, da proteção ao direito de autor até a concorrência desleal:

Esse elemento que é comum a todos os componentes da propriedade intelectual é a capacidade diferenciadora dos ativos intangíveis que são objeto dos direitos. E porque tem essa capacidade, a diferenciação é também a função essencial da proteção desses mesmos ativos. Desta forma, os componentes da propriedade intelectual caracterizam-se por três elementos: (i) sua natureza intangível, imaterial ou incorpórea; (ii) a sua capacidade diferenciadora; e (iii) sua suscetibilidade de serem usados no comércio. Portanto, a propriedade intelectual, de modo mais ou menos formal, existe sempre que uma sociedade permita que seus produtores e comerciantes concorram entre si para atrair ou manter clientes. A razão da ligação essencial entre propriedade intelectual e a economia de mercado está em que ela protege todos os elementos intangíveis que contribuem para diferenciar os produtores e os comerciantes, bem como os respectivos produtos e serviços. É

²¹¹ Aqui alerta Henning-Bodewig que, a despeito de certa evolução histórica, as proteções são distintas: “*Unfair competition law has repeatedly “jumped in” where specific protection was not (yet) available via intellectual property law but there was felt to be a gap in protection. Although this stresses the relationship between both fields of law, here too the approach was and is normally different: IP rights concern the protection of a specific position (“property rights”) while unfair competition law concerns protection against specific behavior that may (or may not) lead to an infringement of property rights.*” (*Unfair Competition Law - European Union and Member States*, p. 5.). Mais profundidade a esta discussão será dada no próximo capítulo.

²¹² Sobre esta discussão quanto à capacidade de Parlamentos ou Cortes em melhor definir direitos de propriedade intelectual, Matthias Lestner aponta que na verdade tal discussão não tem resposta correta: “*To put it clearly: neither the courts nor the legislator are categorically “better” equipped to balance the interests involved in drafting an IP right. Instead, a mixture is needed, which best makes use of both levels by providing for more or less detailed legislative ex ante untailored concepts which are ex post implemented by judges as ad hoc tailored rules, concretized within the boundaries carefully set by the statute.*” (*The Legacy of International News Service v. Associated Press*, p. 49). Aqui, podemos talvez pontuar que a falta de atualização da legislação brasileira no que se refere tanto a concorrência desleal quanto a direitos de propriedade intelectual acaba por trazer mais responsabilidade às cortes.

afinal, a propriedade intelectual (em todas as suas modalidades) que permite que os consumidores façam escolhas.

Nesta proposta de interpretação das duas matérias, o autor esclarece que nem todos os ativos intangíveis são protegíveis pela propriedade intelectual (ex. título de crédito) e nem todas as ideias são passíveis de proteção, o que é correto se se quiser trazer consistência ao sistema. Contudo, aquelas expressões da criatividade humana que servem para distinguir agentes de mercado e permitir, portanto, que os produtos ou serviços colocados à escolha dos clientes enxerguem ali heterogeneidade e não homogeneidade²¹³, são passíveis de proteção pelo regime da propriedade intelectual, incluindo aqui a repressão de atos de concorrência desleal quando não existente proteção outra mais específica.

Assim que, sob este prisma de interpretação, a tutela da concorrência desleal estaria alinhada ao sistema de propriedade intelectual no qual está inserido, apenas se servir para proteger ativos intangíveis criados pelos empresários (evidente que à custa de investimento e esforço) desde que estes sejam capazes de trazer diferença entre tal empresário e seu produto ou serviço dos demais concorrentes naquele mesmo mercado. Atos que visem tornar homogêneos empresários (ou produtos/serviços) que não o são devem ser passíveis de repressão, não cabendo aqui muitas discussões sobre a ética destes comportamentos, mas o seu resultado. Mais uma vez, usando suas palavras:

*A prova disto está em que a capacidade diferenciadora é a condição sine qua non para a proteção jurídica dos vários elementos da propriedade intelectual. Conceitos como novidade, atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade, confidencialidade – todos eles são, afinal, sinônimos de diferenciação. (...) Todos os requisitos substantivos que os ativos intangíveis tem que obedecer para poderem ser tratados como objeto de propriedade intelectual giram em torno das diferenças. **Em sentido contrário, é também expressão da função diferenciadora da propriedade intelectual a repressão de práticas que constituem ou causam confusão, imitação, plágio, engano ou prejuízo a reputação dos concorrentes.***

²¹³ Afirma o autor que ao se pensar no cenário de concorrência perfeita todos os produtos deveriam ser absolutamente idênticos e intercambiáveis, de forma que a escolha do cliente se basearia apenas em preço. Entretanto, ao esforçar-se para criar distinções entre produtos, os produtores e comerciantes estariam assim trazendo exceções à tal intercambiabilidade, de forma que não mais o preço é o elemento único de comparação dentre os agentes. “Ora, a existência dessas diferenças elimina a homogeneidade dos produtos e faz com que eles não sejam completamente intercambiáveis.” Na diferenciação, portanto, pode o produto ou comerciante bem-sucedido ter mais margem de ganho econômico se possível for cativar a clientela sob o valor desta diferenciação. (*Acordo Trips Comentado*, p. 29).

Tal linha interpretativa traria, assim, elementos concretos para avaliação se determinado comportamento deveria ou não ser punível por meio da repressão a concorrência desleal. Evidente que os elementos colocados no capítulo anterior, quanto à intenção de prejuízo e necessidade de averiguação dos danos à reputação, negócios ou confusão no mercado (no caso da concorrência desleal genérica) conforme imputados pela lei vigente, não contrastam com tal interpretação.

Muito pelo contrário: ao designar que o bem intangível protegido pela tutela da concorrência desleal é o elemento diferenciador de determinado agente econômico, se adiciona à leitura do instituto elemento valorativo objetivo e passível de comprovação por provas trazidas pelas partes. Em consequência, se afasta a avaliação subjetiva, ética, moralista sobre o que é ‘deslealdade’ ou ‘desonestidade’. Tudo isso com respeito ao preceito constitucional de valorizar a livre iniciativa e a livre concorrência, por garantir proteção do Estado a tais esforços de diferenciação investidos pelo agente econômico.

Ao mesmo tempo, não se poderia dizer que os elementos de teste consagrados na decisão *INS v. AP* seriam inúteis à reflexão do julgador. Até porque a avaliação sobre se existe investimento (substancial) em se diferenciar e se existe a ação de *free-riding*, dois dos itens do teste elaborado pela Suprema Corte, remeteria indiretamente à análise se houve apropriação indevida pelo réu de, chamemos, ‘ativo diferenciador’ do autor. De outra sorte, a avaliação sobre se existe espaço para a diferenciação dos produtos trazidos à clientela serve também para contrapor interesses privados na disputa, dos direitos coletivos à cópia e a liberdade de agir dos empresários²¹⁴.

Em outras palavras, se não se comprova que o comportamento ensejou homogeneidade nos produtos/serviços oferecidos pelos agentes, não há que se falar de concorrência desleal, mas do direito existente a todos em propor alternativas à disposição da clientela. Nesta perspectiva, se poderia arguir que a decisão no caso *Victoria Park* foi

²¹⁴ Direito este, como pontua Kamperman Sanders, inerente à própria economia de mercado: “*The basic economic rationale that underlies a market economy requires that as a matter of principle there is freedom for competitors to copy and build upon the achievements of other market participants.*” (*Unfair competition: complementary or alternative to intellectual property in the EU?* p. 329). Pires de Carvalho não discorda, mas coloca sobre outra perspectiva: “Por isso, todos os ativos da propriedade intelectual apresentam a característica da alternatividade, ou seja, a sua proteção não consegue (nem pode) impedir que concorrentes (ou mesmo os seus titulares) introduzam outros ativos intangíveis alternativos, diferentes, concorrentes, e que não infrinjam os direitos exclusivos relativos aos primeiros.” (*Acordo Trips Comentado*, p. 31).

acertada porque a atitude de Taylor não deixou menos diferenciado o produto ‘aposta em corrida de cavalos’ desenvolvido pela autora, mas apenas permitiu segundo uso deste mesmo produto, qual seja a transmissão das corridas em si.

Em conclusão, percebe-se que existem diferentes pontos de correlação entre os direitos de propriedade intelectual e a concorrência desleal. Não apenas pelo fato de que tais institutos estão inseridos no bojo dos mesmos textos normativos. Mas também se reconhece que a propriedade intelectual é instrumento formalmente constituído pelo Estado para reprimir concorrência que estaria por aproveitar de investimentos e esforços de concorrente, mesmo se reconhecendo que esta não é a única função da propriedade intelectual (como se verá abaixo). Se a concorrência desleal é a ‘viga mestra’ da propriedade intelectual, seria consistente a interpretação que ambas teriam como objeto a tutela jurídica de bens aproximados.

Casos paradigmáticos enfrentados em cortes estrangeiras sugerem que este objeto de tutela poderia ser exatamente o ativo intangível reconhecido na existência da organização empresarial que, mediante esforço e investimentos, é capaz de produzir produto ou serviço com valor comercial. De outra sorte, como advertem doutrinadores e como tem se pronunciado a jurisprudência após tais decisões, tal poder de criar tutela jurídica indistintamente a qualquer ativo intangível que gere interesse econômico pode ser prejudicial no sentido de conferir às cortes a possibilidade de estabelecer direitos de propriedade intelectual circunstanciais, sem que haja sopesamento dos interesses coletivos na disputa. Em tentativa de melhor delimitar tal poder sobre decisões judiciais que reprimem a concorrência desleal, poderiam os julgadores se apoiar na interpretação de que os ativos intangíveis passíveis de proteção seriam aqueles que apresentem condições de diferenciar os agentes de mercado (ou seus produtos/serviços) por retirar a homogeneidade, já reconhecidos e apreciados pela clientela.

Todas estas reflexões e elementos de debate deveriam ser mais aprofundados, para se compreender em que medida poderiam se tornar alternativas interessantes para a melhoria da interpretação quanto a quais atos configuram concorrência desleal, tomando como base elementos econômicos e impactos sociais das decisões. De toda sorte, estas propostas já trazem o benefício de não se apoiar em conceitos subjetivos, imprecisos, éticos ou morais dos julgadores, o que é muito bem-vindo para a construção do instituto

de concorrência desleal mais previsível a todos os agentes envolvidos. Como defende Kamperman Sanders, “*in this sense it is not so much about the morally reprehensible conduct in competition that is assessed, but the economic and social effects of certain behaviour in the commercial arena*”²¹⁵.

²¹⁵ *Unfair Competition Law*, p. 86.

4.2 A CONCORRÊNCIA DESLEAL COMO FERRAMENTA DE PROTEÇÃO APENAS DO COMPETIDOR

De forma semelhante ao que foi exposto acima, dentre as possíveis justificativas para a criação e manutenção de regras (potencialmente mais objetivas) para coibir atos de concorrência desleal no mercado, encontra-se na doutrina mais recente a de que caberia a tais regras (e em especial à concorrência desleal genérica) a tarefa de juridicamente proteger investimentos realizados por empresários/concorrentes para lançarem-se ou manterem-se no mercado frente a terceiros que resolvam usufruir dos resultados e das vantagens de tais investimentos, sem, contudo, realizá-los.

E assim, na medida em que o resultado econômico que teria sido auferido em razão dos investimentos feitos fossem prejudicados por terceiros, haveria a possibilidade jurídica de remediar tal prejuízo na intenção não de proteger o concorrente originário, individualmente, mas de efetivamente garantir o ambiente de concorrência livre de deturpações daqueles que não esforçaram/investiram para nele se destacar. Contudo, como se verá aqui, esta justificativa não se correlaciona a proteção de ativos intangíveis ou leva em consideração criação intelectual ou caráter de distintividade por traz de tais investimentos, como colocado acima.

A discussão desta outra justificativa parte da premissa de que, em um ambiente de livre concorrência definido pelo Estado (como no caso brasileiro, pelo mandamento constitucional) existe a necessidade de se garantir que tal ambiente concorrencial se mantenha acessível a qualquer entrante em potencial e atrativo àqueles que já se encontram na atividade empresária de determinado segmento como forma de prevenir falhas na atuação dos agentes de livre mercado. Dentre diversas formulações jurídicas para alcançar tais objetivos (como a exemplo das normas antitruste que objetivam proteger o mercado de abuso de poder econômico), estariam aquelas que visam conferir proteção ao *competidor* especificamente, regulando, portanto, o comportamento dos agentes empresariais e delimitando os limites da adequada atuação uns frente aos outros.

Esta proposição de interpretação sobre a necessidade e justificativa das regras de concorrência desleal se apresentou na Europa²¹⁶, muito em razão da condição jurídica específica da própria União Europeia. Ali, em especial, há necessidade de harmonização das regras nacionais de concorrência desleal (sujeitas à interpretação local substancialmente distinta entre os países) diante do imperativo imposto pelo bloco de manter livre a iniciativa, a concorrência e a circulação de bens e serviços.

Tanto quanto em outras jurisdições, mas talvez ainda mais ali em razão da brutal diferença cultural e social existente dentre os mais de 25 Estados membros, se mostra fundamental para a criação e interpretação das normas sobre concorrência desleal que elementos de ordem moral e ética sejam evitados, bem como que subjetivismos acerca dos seus elementos sejam coibidos. Isto porque se se busca efetivamente garantir a abertura do mercado europeu a todos os empresários indistintamente, importa obviamente em não lhes dar o adicional esforço de compreender os limites *honestos* da sua atuação em países tão distintos; tal imposição serviria, ao contrário, como substancial obstáculo para a atividade econômica.

Neste sentido, o raciocínio estaria derivado da premissa de organização do mercado europeu sob as bases da livre concorrência e livre iniciativa. Partindo de tais

²¹⁶ Encontramos tal interpretação especialmente em Reto Hilty, em seu capítulo sobre “*The Law Against Unfair Competition and its Interfaces*” que será a base deste item da Dissertação. Todo este livro foi fruto de discussões organizadas pelo Max Planck Institute para discussão do tema concorrência desleal em razão da edição da Diretiva 2005/29 de Práticas Comerciais Injustas (Unfair Commercial Practices Directive) editada pelo Parlamento Europeu naquele mesmo ano. Contudo, esta diretiva visa harmonizar a conduta leal dos agentes econômicos no bloco europeu em relação aos consumidores europeus, na intenção de estabelecer diretrizes mínimas a serem transpostas pelos países membros para reger a relação produtor – consumidor. Ou seja, mesmo que esta norma comunitária tangencie o instituto da concorrência desleal sob a perspectiva da relação dos agentes de mercado diretamente, o seu foco e objetivo é regulamentar a proteção ao consumidor, mesmo que em determinadas circunstâncias tal proteção acabe por também trazer benefícios ao concorrente individualmente afetado, conforme reconhece o Preâmbulo 6: “Assim, a presente directiva aproxima as legislações dos Estados-Membros relativas às práticas comerciais desleais, incluindo a publicidade desleal, que prejudicam directamente os interesses económicos dos consumidores e **consequentemente prejudicam indirectamente os interesses económicos de concorrentes legítimos**. De acordo com o princípio da proporcionalidade, a presente directiva protege os consumidores das consequências de tais práticas comerciais desleais se estas forem substanciais, reconhecendo embora que, em alguns casos, o impacto sobre os consumidores pode ser negligenciável. **Não abrange nem afecta as legislações nacionais relativas às práticas comerciais desleais que apenas prejudiquem os interesses económicos dos concorrentes ou que digam respeito a uma transacção entre profissionais.**” Texto integral da Diretiva está disponível no site https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/unfair-commercial-practices-law/unfair-commercial-practices-directive_en, último acesso em 12.06.2022.

valores liberais de organização do mercado, a proteção aos agentes é necessária para se evitar a ocorrência de falhas de mercado potencialmente advindas desta liberdade:

*In a constitutional state (“Rechtsstaat”) committed to liberal values, the intervention of the legislator in the market forces of free competition requires a specific justification. Economically speaking, this justification rests on the consideration that, without any such intervention, a market failure would ensue after a certain period of time.*²¹⁷

Tal justificativa de controle dos agentes de mercado é adequada e necessária se considerarmos a legislação antitruste e consumeristas. Nestes casos, o Estado determina regramentos para proteger, respectivamente, (i) a existência da concorrência em si entre agentes de mercado cujo poder de influência podem efetivamente eliminar a concorrência; e (ii) os consumidores que se beneficiam da atividade econômica em livre concorrência diretamente, mas que reconhecidamente não têm poderes de contraponto frente aos agentes de mercado (hipossuficiência subjetiva). Cabe, por fim, para completar o rol de normas aptas a garantir a existência e funcionamento do livre mercado, estabelecer regras que protejam os concorrentes particulares das ações de uns contra os outros que podem distorcer e atrapalhar o terreno liberal²¹⁸.

Tais grupamentos de normas, vale repisar, são distintos entre si nas suas finalidades e quanto aos objetos regulados, mesmo que existam potenciais benefícios da aplicação de um grupo de normas para os sujeitos regulados do outro grupo. Evidente está, portanto, a sobreposição dessas regras e a possível inicial indistinção de qual deve ser aplicada no caso concreto, a depender da realidade dos fatos em avaliação. Em um claro exemplo, a aplicação das normas antitruste traz consequências positivas aos consumidores, mesmo que esses não sejam a razão pela qual elas existam. No mesmo

²¹⁷ Reto Hilty, *The Law Against Unfair Competition and its Interfaces*, p. 1-2.

²¹⁸ Defende-se que os três conjuntos de normas (antitruste, consumidor e concorrência desleal) dariam conta de regular o comportamento econômico no mercado. Pelas palavras do autor “*If one attempts to define the field in which a justification is sought for statutory provisions in a positive sense, however, this concerns the body of law which deals with the competitive behaviour of ‘normal’ (i.e. non market dominating) individual competitors amongst each other. (...) This theoretical approach of the legal protection of the competitor will be understood as one component of the whole of the law of market behaviour. In accordance with what has been said, the core of this component does not cover the behaviour of the individual competitor vis-à-vis consumers (even if the legal protection of the competitor impacts indirectly beneficially on consumers e.g. based on intensifying effects on competition).*” (*The Law Against Unfair Competition and its Interfaces*, p. 8).

sentido, a proteção do concorrente não dominante pelas regras de concorrência desleal favorece os mesmos consumidores indiretamente²¹⁹.

Contudo, não é porque existem benefícios que ultrapassam a aplicação (e a necessidade) de cada um dos grupos de normas, que elas devem se confundir ou ainda serem aglutinadas entre si. Igualmente negativa deve ser a aplicação do direito do consumidor apenas a essas situações, mesmo que a intenção seja a de proteger e beneficiar esta categoria de sujeitos de direito. Cada uma das facetas de proteção é importante para que ao final e ao cabo se possa tutelar jurídica e adequadamente o comportamento dos agentes do mercado a fim de evitar distorções que intervenham negativamente neste mesmo mercado liberal, que é fundamento da organização social (aqui pode-se colocar tanto europeia quanto brasileira)²²⁰.

Compreendida a necessidade de proteção do competidor, individualmente, para que se proteja a livre concorrência e livre mercado de falhas decorrentes do agir destes concorrentes (num cenário de total liberdade), se evolui neste raciocínio a considerar que a proteção ao concorrente pode ser justificada objetivamente pela necessidade de proteção ao investimento realizado por tal agente, na intenção de alçar ao mercado que se propõe, ou nele permanecer, com reais chances de sucesso comercial.

De outro lado, quer se dizer que a proteção ao concorrente, nessas circunstâncias, não deve se dar por obrigações de sorte ética ou moral, cujo subjetivismo não permite a concreta aceção de tais regras no cenário culturalmente diverso e intercambiante do

²¹⁹ Tanto esta afirmação é verdadeira que a Diretiva de Práticas Comerciais Desleais mencionada acima, em seu art. 11, obriga que as leis nacionais abram possibilidade aos concorrentes para demandarem em juízo (judicial ou administrativo) o cumprimento das suas disposições e a proteção efetiva contra as práticas comerciais desleais ali estabelecidas: “1. Os Estados-Membros devem assegurar a existência de meios adequados e eficazes para lutar contra as práticas comerciais desleais, a fim de garantir o cumprimento das disposições da presente directiva no interesse dos consumidores. Estes meios devem incluir disposições legais nos termos de quais as pessoas ou organizações que, de acordo com a legislação nacional, tenham um interesse legítimo em combater as práticas comerciais desleais, incluindo os concorrentes, possam: a) Intentar uma acção judicial contra tais práticas comerciais desleais; e/ou b) Submetê-las a uma autoridade administrativa competente para decidir as queixas ou para mover os procedimentos legais adequados.”

²²⁰ Como coloca o autor “*Not only does consumer protection have an indirect impact on the protection of the competitor; similarly, (too far-reaching) restrictions on the freedom of the competitor may have some influence on consumer interests. It is consequently neither in the interest of the competitor nor the consumer that the market forces of free competition are restricted beyond the degree necessary; the measure in this regard must thus primarily be guided by the question whether the legal protection sought is suited to prevent distortions of competition.*” (*The Law Against Unfair Competition and its Interfaces*, p. 29).

mercado (europeu) e, em consequência, não consegue dar efetiva liberdade de concorrência e mercado aos agentes.

Tal como na harmonização das regras antitruste estabelecidas pela União Europeia, caberia a criação de critérios objetivos e uniformizados para que a avaliação individual do caso concreto de possível violação das regras de concorrência desleal derive das particularidades fáticas do caso apresentado em condições de avaliação neutra de subjetividades. A dificuldade de se estabelecer, na colcha multifacetada de culturas inseridas na União Europeia, a ordem ética e moral a ser cobrada dos agentes econômicos que buscam atuar em diferentes territórios do bloco, impõe evitar ao máximo tais particularidades locais:

Alongside with such harmonized legal protection of the competitor, based on a value neutral, objective appraisal of a market distortion, Member States remain free cumulatively also to take account of culturally-specific differences and particularities. Nevertheless, this may not impair the internal market order in a non-justifiable way; in particular, the application of the law may not thereby become burdened with what, in fact, are improper moral and ethical aspects, from which it is impossible to deduce a meaningful yardstick of competition law for the appraisal of commercial practices.²²¹

Defende-se, portanto, que a legislação deveria estabelecer objetivamente os critérios pelos quais os concorrentes devem se comportar no mercado em que atuam (no cenário europeu, pela adoção de norma comunitária como uma diretiva ou regulamento²²²). Isso porque reconhece-se que as normas atualmente postas para tal regramento não estão efetivamente garantindo a harmonizada compreensão e interpretação dos limites de concorrência, o que prejudica a atuação dos concorrentes, em

²²¹ Reto Hilty, *The Law Against Unfair Competition and its Interfaces*, p. 14.

²²² O que na visão de diferentes autores europeus não foi o objetivo e não foi o resultado da adoção da Unfair Commercial Practices Directive de 2005, mesmo que os concorrentes tenham sido colocados como agentes capazes de cobrar efetiva proteção contra tais práticas ‘injustas’ como apontado acima. O objetivo aqui, não seria a proteção do concorrente contra o ato do outro concorrente, mas a instrumentalização desta ação proposta por um concorrente para proteção do consumidor. Tanto é verdade que esta diretiva não alcança as questões atinentes à relação concorrente-concorrente, e o próprio preâmbulo 8 reconhece a necessidade de maior discussão do Parlamento europeu para, se conveniente, adotar nova legislação neste sentido “A presente diretiva protege directamente os interesses económicos dos consumidores das práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores. Consequentemente, protege também indirectamente os interesses legítimos das empresas face aos concorrentes que não respeitam as regras da presente directiva e garante assim a concorrência leal no domínio por ela coordenado. **É sabido que há outras práticas comerciais que, embora não prejudiquem os consumidores, podem prejudicar os concorrentes e clientes das empresas. A Comissão deverá ponderar cuidadosamente a necessidade de acções comunitárias no domínio da concorrência desleal para além do âmbito da presente directiva e se necessário fazer uma proposta legislativa para cobrir esses outros aspectos da concorrência desleal.**”

especial dos concorrentes estrangeiros. Tais normas historicamente desenvolvidas para o contexto nacional atual são basicamente compostas pelos ditames da Convenção da União de Paris - à qual todos os membros da União Europeia também estão vinculados -, e pela legislação nacional criada por cada um dos Estados membros e refinada pela sua jurisprudência.

E, como não poderia deixar de ser, a concorrência desleal delimitada pelos estados nacionais se baseia em muito em critérios subjetivos de ordem ética/moral postos sem maiores definições na lei vigente para definição de conceitos como ‘honestidade’ ou ‘lealdade’ dos julgadores construídos a partir da avaliação de cada caso concreto, ou de cada produto ou mercado que foi avaliado em específico numa contenda judicial²²³. Logo, sendo esta boa parte da crítica ao atual, o instituto da concorrência desleal não é considerado em si como passível de proteção; ou melhor, a concorrência desleal não é vista como elemento importante de proteção do concorrente individual *em abstracto* (no sentido de assim se proteger a livre concorrência e o livre mercado), mas como mecanismo privado, individual, particularizado de remediar situação entendida como *injusta* no caso concreto apresentado às cortes, sob premissas éticas valoradas daquele júízo nacional (delimitado no território e no tempo)²²⁴.

Impor através de legislação específica a necessidade de proteger o investimento do concorrente lesado serviria, portanto, para evitar distorções na concorrência que existiriam caso seja permitido a terceiros gozar dos resultados do investimento do primeiro agente de mercado sem ter qualquer dispêndio neste mesmo sentido. Seria este o elemento adequado de valoração e proteção que, se admitido em lei e validado pelas cortes, traria a objetividade necessária para a avaliação das contendas entre concorrentes e garantiria a inserção no racional julgador do valor da causa em si para a proteção do ambiente concorrencial livre de deturpações.

²²³ Aqui, o autor reconhece que tal conclusão é verdadeira tanto para os sistemas de *civil law* que delimitam em lei a concorrência desleal (genérica, sob a diretriz da CUP, e também específica conforme desenvolvida a partir de proibições definidas no texto legal) quanto para os países de *common law* que criaram suas teses de proteção da concorrência desleal a partir da sequência histórica de julgamentos (lembrando que neste momento o Reino Unido ainda era parte da União Europeia e o maior representante do sistema de *common law* do bloco econômico).

²²⁴ Sobre a atuação dos juízes, defende o autor que “*at any rate he will scarcely consider the market distortion as long as the main focus of the application of the national law is directed at ethical elements. Admittedly, arguing that the takeover of a product is not acceptable seems to be much easier where ethical elements are per se not met than where the stress is on competition-oriented rationales.*” (*The Law Against Unfair Competition and its Interfaces*, p. 28).

Em outras palavras, avaliando o cenário sob a perspectiva do investimento lesado por quem não se dispôs a fazê-lo, a decisão tenderá a considerar a questão sob bases econômicas (evitando a falha de mercado) e fazer frente ao subjetivismo da justificativa ética / moral em si.

Neste ponto específico do raciocínio, para defender a necessidade de se estabelecer regras que protejam os concorrentes pelos investimentos realizados ao se colocarem no mercado, avalia-se se as próprias leis que regem a proteção da propriedade intelectual não serviriam já para tal proteção. De fato, a propriedade intelectual tem em parte da sua justificativa e racional econômico a proteção, por direitos de propriedade/exclusividade próprios estabelecidos em lei, na necessidade de reconhecer valor (jurídico) ao investimento realizado pelo autor/inventor na criação de novas obras/invenções.

Direitos de propriedade intelectual, como sabido, são reconhecidos pelos ordenamentos como instrumentos de validação estatal para determinadas criações intelectuais, bens imateriais valorados pela sociedade. Reconhecidos como tal, servem para garantir exclusividade do seu titular no mercado frente a demais competidores que não possuem a mesma proteção jurídica. O que pode também ser justificado (prisma econômico), sob o argumento do investimento feito para a criação de obra/invenção estar protegido pela propriedade intelectual. Sob esses aspectos, a da justificativa da concorrência desleal por necessidade de proteção dos investimentos do concorrente abstrato estaria, como explorado também acima, aproximada do instituto da propriedade intelectual.

Entretanto, e aqui que se distancia tal justificativa daquela acima, a correspondência não é completa e a proteção à propriedade intelectual não serviria para exaurir a necessidade de se estabelecer regras para a concorrência desleal. Isso porque existem outras justificativas não econômicas para a proteção da propriedade intelectual,²²⁵ que não são verificadas na proteção da atuação dos concorrentes

²²⁵ A título de menção, existem justificativas filosóficas e de bases ditas 'naturais' para defender a necessidade de se estabelecer direitos de propriedade intelectual para a proteção de bens imateriais resultantes da criação intelectual humana, que não serão desenvolvidas em maior detalhe por fugirem do

isoladamente considerados. No mais, mesmo considerando justificativas econômicas para a proteção da propriedade intelectual e da concorrência desleal, se pode argumentar que a falha de mercado que a propriedade intelectual visa endereçar é outra, qual seja, a da necessidade de se incentivar investimento em inovação com a criação de novas obras, inovadoras invenções para benefício da sociedade.

Assim sendo, a propriedade intelectual atua como instrumento jurídico que protegeria ‘bens imateriais extraordinários’ como considerados pelo ordenamento jurídico, garantindo propriedade a seus titulares por prazo delimitado para posteriormente permitir que tal bem seja gozado por toda a sociedade. O objeto da proteção dos direitos de propriedade intelectual é o bem imaterial em si considerado, não o seu autor/inventor que em muitas das vezes não equivale ao titular do direito de propriedade intelectual durante o prazo temporal de proteção²²⁶. Proteger obras e inventos por direitos de propriedade intelectual serviria, primeiramente, para garantir que autores e inventores tivessem o incentivo de seguir desempenhando atividade criativa, mesmo que como consequência de tais direitos os investimentos porventura realizados nesta criação - ou na sua aquisição, caso o titular não seja o criador -, possam estar indiretamente protegidos também.²²⁷

escopo desta Dissertação. Ademais, a proteção da propriedade intelectual se dá igualmente em razão de inserção no rol de direitos fundamentais, fato verdadeiro tanto para a Europa (art. 17 da Carta Europeia de Direitos Fundamentais) quanto para o Brasil (art. 5º XXXIX da Constituição Federal de 1988). Vale pontuar, ademais, que direitos de propriedade intelectual são conferidos por prazo determinado e oponíveis *erga omnes*, independente de mercado ou relação de concorrência. Enquanto que a proteção contra atos de concorrência desleal é restrita apenas contra agentes de mercado que podem se beneficiar de seus resultados, conforme trazido ao longo da Dissertação e tem como objeto certos aspectos da conduta do agente em si que não são limitados no tempo (i.e. não há prazo de exclusividade contra tais atos, como nos direitos de propriedade intelectual).

²²⁶ Como coloca Reto Hilty: “*Intellectual property law rather focus on the quality of the result of the investment: the invention, the work, the design. The characterizing element of all these investment results enjoying protection in terms of special laws is that – at least in theory – they reveal special requirements for protection, i.e. that, in a quality respect, they represent something extraordinary (not usual, not average). (...) Intellectual property rights to open up the prospect of attaining a special (time-limited) position in competition in the case of a special, i.e. extraordinary result of the investment.*” (Unfair Competition and its Interfaces, p. 23-24).

²²⁷ Aqui ousamos pensar, frente a tal posicionamento, que os direitos de propriedade intelectual podem ser compreendidos como de natureza semelhante aos títulos de crédito na medida em que para tais direitos o Estado concede proteção delimitada territorial e temporalmente aquele que é o seu titular, independente de este ser o seu criador ou ter contribuído para sua existência. A ideia por traz desta proteção jurídica seria confiar à sociedade que, para determinado rol de criações intelectuais, ao Estado interessa incentivar primeiramente a sua criação e divulgação à sociedade.

De outra sorte, a proteção de investimentos realizados por concorrentes por regras de concorrência desleal teria como objetivo proteger a distorção no mercado advinda da atitude concorrencial de terceiro competidor não investidor *apenas* e não estaria condicionada pelo produto do investimento feito ou ainda sujeita a lapso temporal em que se entende que tal investimento já teria sido capaz de ser recuperado. Tal racional daria fundamentação objetivamente econômica a tais regras sem depender tal proteção de objeto diferente da necessidade de garantir ao concorrente investidor que ele terá condições adequadas de recuperar tais investimentos com resultados positivos no território concorrencial:

*(...) the provision of legal protection thus finds its principal justification in the fact that, **without such protection, there would be too short a period within which the competitor making the investment could amortize the investment**, wherefore competition would be distorted.*²²⁸

Contrapostas as diferentes destinações da proteção à propriedade intelectual com a concorrência desleal (mas reconhecendo pontos de proximidade e de inter-relação), defende-se que existem já em vigor certos regramentos jurídicos na Europa que concedem proteção jurídica ao investimento de um agente de mercado, sendo tal racional não estranho ao ordenamento comunitário. No desenrolar deste ponto, como exemplos, o autor apresenta facetas da proteção jurídica concedida às indicações de origem²²⁹, às

²²⁸ *The Law Against Unfair Competition and its Interfaces*, p. 30.

²²⁹ Quanto às indicações de origem, afirma o autor: “*It is in the general interest, therefore, to protect those who created the special reputation against this reputation being taken over by third parties not holding a legitimate claim thereto. The justification for affording protection does not lie in the fact that those entitled to protection -as in the case of intellectual property rights – have, by virtue of their investment, produced an extraordinary result per se worthy of protection; rather, the individual protection granted to them is a means to an end; its justification ‘merely’ lies in attempting to prevent a general market distortion.*” (*Unfair Competition and its Interfaces*, p. 30).

marcas²³⁰, às bases de dados²³¹, aos direitos conexos aos direitos de autor e, finalmente aos designs não registrados junto aos órgãos competentes. Para cada um dos exemplos citados, há conclusão de que existe reconhecimento, nos casos da necessidade jurídica, de se proteger investimentos feitos por determinados agentes econômicos, para que não se crie ambiente concorrencial que não os incentive (prejudicando, portanto, a livre concorrência e os benefícios dela advindos). Em conclusão:

*(...) what needs to be assured is that investments of competitors which individuals are capable of making – and which are in the general interest – are not refrained from being made because other competitors can destroy existing profit incentives by means of unhampered takeovers from the outset.*²³²

Do raciocínio ora proposto entende-se que o instituto da concorrência desleal pode ser compreendido como elemento componente de regramento maior para a adequada delimitação do comportamento dos agentes de mercado, visando a proteção da livre concorrência e livre iniciativa. Juntamente com o direito antitruste e o direito do

²³⁰ Sobre marcas registradas e investimentos realizados, adverte o autor sobre a discussão de marcas com reputação e distintividade que acabam tendo reconhecimento para além das classes de produtos e serviços originalmente registradas. Nestes casos, o uso da marca por terceiro (mesmo que não em situação de concorrência) prejudica o titular da marca originária na medida em que diminui o reconhecimento desta, obtido com investimentos na sua reputação. Ao mesmo tempo, eventual concessão de proteção incondicional da marca para toda e qualquer classe de produtos ou serviços por direito exclusivo (como marcas de alto renome) pode demonstrar ser excessivamente limitadora da concorrência no caso concreto. Nas palavras do autor: *“It is self-evident that such investments, which may possibly be very costly and required on a continuous basis, may very easily be taken over by those who can adopt the image of a trade mark by corresponding approximation. (...) By using a suited and distinctive mark with regard to a product or a service, the consumer search costs may be substantially reduced compared to the marketing of no-names product, wherefore awarding an exclusive right is economically conclusive. The trade mark is, however, again deprived of this economically useful function, if an adequate exclusive right vis-à-vis such third parties trying to profit from the image embodied by the trade mark does not exist. Granting such exclusive rights thus primarily lies in the general interest, to prevent distortions of competition – existing in the form that the takeover of the identity of a trade mark leads to false information and thus disproportionately increased consumer search costs. In the reverse, it follows that protection must then be denied where an interference with competition cannot be proved in an individual case.”* (*Unfair Competition and its Interfaces*, p. 32-33).

²³¹ Sobre bases de dados, defende o autor quanto à Diretiva 96/9 que harmoniza a Proteção Jurídica às Bases de Dados: *“It is clear from the legal approach of protection of the Directive that the result of the investment in this case does not constitute something extraordinary, but may be generated by anybody applying comparable criteria who makes a corresponding investment; otherwise, the database would constitute an individual creation and therefore enjoy protection by copyright law”*. A afirmação faz particular referência aos preâmbulos 7 e 8 desta diretiva, que afirmam: *“Considerando que o fabrico de uma base de dados exige o investimento de recursos humanos, técnicos e financeiros consideráveis, podendo-se copiar ou aceder a essas bases a um custo muito inferior ao de uma concepção autónoma de uma base de dados; (8) Considerando que a extracção e/ou reutilização não autorizadas do conteúdo de uma base de dados constituem actos que podem ter graves consequências económicas e técnicas;”*. Texto integral da Diretiva está disponível no site <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31996L0009>, último acesso em 13.06.2022.

²³² *The Law Against Unfair Competition and its Interfaces*, p. 41.

consumidor, o direito à concorrência leal serviria para delimitar o comportamento dos agentes do mercado; em especial tais regras atuariam de forma a impossibilitar que falhas de mercado aconteçam em decorrência das relações concorrente-concorrente (aqui entendidos como aqueles que não têm poder de mercado suficientemente capaz de eliminar toda a concorrência em seu benefício).

A razão para tanto é o reconhecimento de que atitudes individuais de determinados agentes podem distorcer a concorrência e afetar o direito à liberdade de iniciativa atrelado à própria condição da livre concorrência. Em se antevendo a possibilidade de tais distorções ocorrerem por efeito da atuação de algum indivíduo (e aqui temos uma falha de mercado carente de reparação pelo Direito) existe a necessidade de regulamentar tais comportamentos para reprimir tais possíveis distorções e preservar o bom andamento do livre mercado.

Adotar regras de concorrência desleal que tenham como objeto a proteção do investimento feito por determinado concorrente frente a terceiros não investidores pode garantir que tais regras sejam objetivamente construídas e possuam, imbuídas em si, o racional econômico neutro capaz de evitar interpretações e decisões casuísticas e justificadas por conceitos de ordem ética/moral. Ao contrário das leis que protegem a propriedade intelectual - que têm por objeto a proteção de bem imaterial em si -, tais normas de concorrência desleal almejavam apenas corrigir as atuações oportunistas de concorrentes não investidores que desincentivariam novos investimentos para busca do sucesso empresarial.

De outra forma, se se permitir a usurpação de investimentos que não resultaram em um bem imaterial reconhecidamente passível de proteção exclusiva, tal liberdade pode levar à saída do mercado aquele competidor investidor ou desencorajá-lo a seguir investindo na manutenção do seu posto no mercado. Normas de concorrência desleal, portanto, delimitariam tal externalidade negativa da liberdade de agir dos concorrentes em prol de uma relação concorrencial apta a funcionar adequadamente e possibilitar aos consumidores os benefícios de um mercado cujos agentes investem em seu desenvolvimento. Construídas sob estas bases, as regras de concorrência desleal trariam elementos objetivos de conceituação e critérios mais claros para a sua aplicação no caso concreto trazido às cortes. Valorizar-se-ia a proteção do concorrente investidor em

abstrato, e não do concorrente lesado no caso específico. Decidir-se-ia com vistas a manter ambiente pró concorrencial favorável aos investimentos pelos agentes de mercado e não a, sob critérios éticos e pouco previsíveis, definir a quem cabe excluir outro concorrente por determinada conduta moralmente reprimível.

Certamente que tal construção lógica em prol da criação de regras de delimitação do comportamento de agentes de mercado, tal como realizada pelo autor para uma realidade do direito da União Europeia, tem correlações com o precedente citado acima da Suprema Corte americana que estabeleceu critérios para se reprimir ações de apropriação de determinada atividade empresarial cujos lucros foram tolhidos pela atitude de concorrente. Na mesma linha daquela decisão, elementos como investimentos realizados, existência de concorrência, de ação de *free-riding* por concorrente e também a possibilidade de desincentivos do competidor lesado são mencionados ao longo do texto que traz esta nova visão para a ‘objetivação’ da concorrência desleal. Ao mesmo tempo, nem a decisão da Suprema Corte considera, tampouco aqui se recomenda, que haja valoração ética subjetiva sobre a disputa posta. No mais, se pensada sobre a justificativa ora posta, seria consistente afirmar que a decisão no caso INS foi acertada, enquanto que a decisão do caso Victoria Park, não.

Em busca de paralelo à realidade ordenamento brasileiro, pensar o racional de repressão concorrência desleal de forma distanciada do racional da proteção à propriedade intelectual, como aqui colocado, foge da atual percepção que o Judiciário parece ter com relação aos direitos de propriedade intelectual em si, como visto. Ou seja, do que se pode averiguar na pesquisa feita, aqui se utiliza mais conceito de ‘concorrência desleal’ para justificar a violação de direito de propriedade intelectual. Eventualmente, separar as coisas de forma a ver a tutela conferida aos direitos de propriedade intelectual como proteção de ativos extraordinários, de um lado, e a repressão da concorrência desleal como tutela ao concorrente abstrato *apenas*, pode trazer mais clareza na visão dos institutos e maior cuidado nas decisões, facilitando a compreensão do lícito e do não lícito ao sistema. Para além deste benefício, a construção da justificativa aqui posta permitiria que subjetividades sobre a avaliação da conduta do agente acusado não fossem tomadas como elemento de valoração na decisão, o que também seria um desafio de potencial resultado benéfico para o Judiciário brasileiro.

Por fim, vale lembrar que está entre nós bastante desenvolvido o direito antitruste e o direito de proteção ao consumidor. E mesmo que não tragam sempre soluções capazes de endereçar a realidade dos atos praticados no contexto concorrente-concorrente, evidente que os referidos direitos auxiliam na compreensão da necessidade de regulamentar agentes de mercado para adequadamente dar concretude aos mandamentos constitucionais. Sendo assim, tal racional apresentado pode servir de inspiração para aperfeiçoamento da compreensão, interpretação e quem sabe futura legislação de aperfeiçoamento do instituto de concorrência desleal brasileiro.

5 CONCLUSÃO

Em conclusão desta Dissertação acreditamos que trouxemos algumas respostas aos questionamentos feitos na parte introdutória e diversas provocações sobre quais deveriam ser *novas perspectivas* para o instituto da concorrência desleal brasileira. Pretendeu-se olhar para a matéria como um todo, de forma horizontal e uniforme, enxergando a legislação posta sob seus diferentes prismas e faces.

Em um primeiro momento, comprovamos, pela apresentação de histórico do instituto, que a concorrência desleal não é normativa recente entre nós, quer sob o prisma da legislação nacional, quer sob a vertente dos Tratados Internacionais aos quais o Brasil é signatário. Podemos afirmar, categoricamente, que a concorrência desleal é norma jurídica vigente há quase um século em nosso país. Verdade que a matéria, por conter disposições criminais e civis já há muito tempo, é objeto de estudo de diferentes ramos doutrinários - notadamente direito penal, direito comercial e direito da propriedade intelectual -, como possível de comprovar pelos autores citados ao longo da Dissertação.

Este fato, por si, dificulta a concepção e interpretação do instituto em sua unicidade; uma provocação feita neste contexto é se não cabe reflexão maior sobre pertinência da manutenção da criminalização do instituto. Seja pela pesquisa de jurisprudência apresentada aqui, com os 50 acórdãos mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, seja pelo reconhecimento de que o direito penal traz mais dificuldades à repressão da concorrência desleal em outras jurisdições, defendemos que a tipificação do instituto não mais se alinha ao atual cenário de concorrência dentre agentes econômicos. Não acreditamos que haja mais *enforcement*; ou, nos termos da CUP, as medidas de repressão aos atos desonestos não são mais efetivas sob a forma criminal.

Em um segundo momento, delimitamos quais as fronteiras do instituto da concorrência desleal, colocando para fora temáticas e matérias que não deveriam ser denominadas, categorizadas, identificadas como ‘concorrência desleal’, por não serem passíveis de repressão no contexto *exclusivo* da relação concorrente-concorrente. Tal uso largo do termo mais confunde e menos privilegia a compreensão única e construtiva do instituto. Embora se reconheça que determinados comportamentos empresariais possam

trazer desbalanceamento na relação dentre competidores, prejudicando uns ao beneficiar outros, esses comportamentos podem (e devem) ser dirimidos por normativa específica e melhor embasada, para conter abusos e aplicar as devidas sanções. Não apenas isso: em se reconhecendo que as regras de concorrência desleal devem subsistir no ambiente restrito aos competidores, agentes econômicos, empresários, tais regras não podem ser invocadas em diversas situações trazidas de exemplos nesta Dissertação que dependem de ação de outros agentes, como o próprio Estado (ex. sonegação de impostos). Como já colocado, se tudo puder ser considerado concorrência desleal, ao final e ao cabo nada, de fato, pode ser identificado sob esta categorização e reduzidas estarão as oportunidades de debate técnico e objetivo do tema.

No mesmo capítulo, para além de excluir do instituto da concorrência desleal aqueles comportamentos que não devem ser seu objeto, avançamos na construção de quais deveriam ser, de fato, elementos de concatenação da definição dos comportamentos passíveis de repressão por essas normas. Ao apresentar a concorrência desleal genérica e a concorrência desleal específica, acreditamos ter demonstrado que o objeto de estudo desta matéria não é demasiadamente específico ou restritivo. Ao contrário, existe ampla possibilidade de debate do que se poderia considerar comportamento desonesto ao se pensar na cláusula geral do art. 209 da LPI. A maleabilidade que este dispositivo permite na elaboração de conceitos e teses podem, inclusive, servir de instrumento de modernização do instituto que precisa - e é plenamente capaz de - responder aos anseios da nova economia digital.

Neste ponto, ressaltamos que o imperativo na criação de diretrizes e teses para delimitar comportamentos reprimíveis é não se vincular a padrões de ordem moral ou ética e não se pautar por considerações eminentemente subjetivas. Isso porque a concorrência desleal é elemento fundamental para fortalecer e permitir que floresça a livre concorrência ao estabelecer as regras do jogo aplicáveis àqueles que querem gozar do direito constitucional à livre iniciativa. Trazer aplicações para a norma que não podem ser compreendidas sob bases neutras de valores éticos eliminam segurança e previsibilidade necessárias para correto cálculo dos riscos daqueles que se lançam ou pretendem se lançar no mercado. Em última análise, interpretar as regras de concorrência desleal sob tal perspectiva é prejudicar a função balizadora do *level playing field* que o instituto tem por vocação.

A proposta seria, portanto, buscar interpretação que identificasse objetividade nos conceitos de deslealdade (LPI) ou desonestidade (CUP) partindo da realidade dos fatos apresentados a julgamento e da realidade do mercado no qual a disputa se dá. É de suma importância que a concorrência desleal seja vista sob o contexto do direito econômico, que visa regular agentes de mercado, atores especializados e acostumados ao trato comercial do segmento em que atuam. Portanto, há necessidade de avaliar se há concorrência entre atores envolvidos e se houve intenção de desvio de padrão de conduta comumente aceito no ambiente em que tais atores se encontram. Só assim se avança na construção de raciocínio que privilegia a visão empresarial do instituto.

Quanto aos exemplos de comportamentos reprimíveis que se encontram tipificados em nosso ordenamento vigente, mostra-se fundamental que tal interpretação seja ao máximo trazida para definição técnica, em leitura conjugada dos artigos da LPI com os Tratados Internacionais, todos textos normativos que representam o *status quo* do instituto. A consistência se faz necessária para haver harmonia dentre as normas vigentes e não possam os tribunais ser tão criativos ao pautar condutas de repressão da liberdade econômica. Em especial, os crimes de *atos de confusão* e de desvio *fraudulento* de clientela não podem ser confundidos com violação às marcas registradas, sob pena de não se contemplar adequadamente nem as regras de concorrência desleal, tampouco as de direito de marcas. E dado que aqui se trata de situações reconhecidamente reprováveis pelo ordenamento, é fundamental que haja sempre a ponderação da repressão sob a perspectiva de limitação futura: haveria aqui, realmente, razões para a decisão judicial limitar a livre concorrência?

Por fim, no último capítulo, o objetivo foi trazer elementos de reflexão e justificativas objetivas, neutras de valores, capazes de contribuir na interpretação do instituto. Dado que a concorrência desleal, por tudo exposto, não é matéria jurídica especialmente desenvolvida no Brasil, casos paradigmáticos de outros países e a doutrina estrangeira podem servir de suporte a elaboração de racional sobre quando deve ser adequadamente reprimir a atividade de determinado competidor.

Mais uma vez, as propostas trazidas visam justificar as regras de concorrência desleal de maneiras que se afastam do critério ético/subjetivo. É, como apontado pela

doutrina, impossível exemplificar todos os atos que possam ser considerados excessivos ao contexto competitivo. Além de impossível, não parece tal tarefa ser desejável, dado que à norma é importante ter flexibilidade para adequar-se à criatividade do agir *desonesto*. Assim, seja por conjugar a concorrência desleal como elemento da propriedade intelectual ou como matéria de proteção ao concorrente *abstrato* e a sua capacidade e incentivo em investir na atividade empresarial, as duas oferecem alternativas de construção objetiva do instituto pelas cortes brasileiras, que não dependem de alteração normativa prévia. Privilegiam, portanto, a segurança e previsibilidade da matéria e ao mesmo tempo demandam contemplação da correlação entre a repressão dos atos desleais com o ecossistema que precisa promover a livre concorrência e a livre iniciativa.

E tanto melhor que as propostas ora trazidas para reflexão da matéria não dependam de alteração legislativa, dado que pelo histórico apresentado, estas não tendem a ser muito frequentes. Se conclui, portanto, que há bom espaço de manobra no desenvolvimento de uma concorrência desleal mais clara e precisa para o ambiente empresarial brasileiro. É necessário (re)conhecer o instituto e suas bases em debates menos pautados pela moral, pelo ideal de justo e mais conjugado a preceitos constitucionais e a toda a construção que o direito comercial e a propriedade intelectual podem trazer. Para que assim as propostas feitas, e eventualmente outros frutos de debates vindouros, possam inaugurar novos paradigmas para a concorrência desleal no Brasil.

6 ANEXO I – TABELA COM 50 PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

	Caso	Ministro(a) Relator(a)	Julgamento	Pessoas Físicas envolvidas	Menção ao art. 195 ou 209 LPI	Relação com Concorrência Desleal	Relação com Direitos de PI
01	REsp 1.912.519	Ricardo Villas Bôas Cueva	14/06/2022	Sim	Sim	Sim	Sim
02	AgInt no AREsp 1.939.323	Luis Felipe Salomão	13/06/2022	Não	Não	Não	Sim
03	AgInt nos EDcl no REsp 1.939.292	Moura Ribeiro	13/06/2022	Não	Não	Sim	Sim
04	AgInt no REsp 1.332.417	Marco Buzzi	04/04/2022	Sim	Não	Não	Sim
05	RMS 65.714	Assusete Magalhães	22/02/2022	Não	Não	Não	Não
06	AgRg no RMS 67.750	Laurita Vaz ²³³	15/02/2022	Sim	Não	Sim	Não
07	HC 715.307	Laurita Vaz	15/02/2022	Não	Não	Não	Não
08	AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.719.270	Luis Felipe Salomão	13/12/2021	Não	Não	Sim	Sim
09	REsp 1.847.987	Paulo de Tarso Sanseverino	23/11/2021	Não	Não	Não	Sim
10	EDcl no AgInt no AREsp 674.345	Maria Isabel Gallotti	22/11/2021	Sim	Não	Não	Sim
11	AgRg no HC 669.688	Olindo Menezes	26/10/2021	Sim	Sim	Sim	Não
12	REsp 1.943.690	Nancy Andrichi	19/10/2021	Não	Sim	Sim	Sim
13	AgInt no AREsp 1.010.910	Raul Araújo	20/09/2021	Não	Não	Sim	Sim
14	AgInt no AREsp 1.402.894	Maria Isabel Gallotti	23/08/2021	Não	Não	Sim	Sim
15	AgInt no AREsp 1.541.870	Paulo de Tarso Sanseverino	23/08/2021	Não	Sim	Sim	Sim
16	AgInt no AREsp 1.376.422	Marco Buzzi	28/06/2021	Não	Sim	Sim	Não
17	REsp 1.699.273	Paulo de Tarso Sanseverino	15/06/2021	Não	Não	Não	Sim
18	AgInt no AREsp 1.697.806	Raul Araújo	14/06/2021	Sim	Não	Não	Sim
19	AgInt no AREsp 1.648.794	Maria Isabel Gallotti	19/04/2021	Não	Não	Sim	Sim
20	REsp 1.762.142	Sebastião Reis Júnior	13/04/2021	Sim	Não	Sim	Sim
21	AgInt no AREsp 1.709.685	Raul Araújo	13/04/2021	Não	Não	Não	Sim
22	AgInt no AREsp 1.751.122	Raul Araújo	12/04/2021	Não	Não	Não	Sim

²³³ Precedentes julgados pelas 5ª e 6ª Turmas que tratam da matéria criminal estão identificados em cinza.

23	REsp 1.679.192	Ricardo Villas Bôas Cueva	23/03/2021	Não	Não	Não	Sim
24	EDcl no AgInt no REsp 1.804.578	Luis Felipe Salomão	15/03/2021	Não	Não	Não	Sim
25	AgInt no AREsp 1.715.078	Raul Araújo	15/03/2021	Sim	Sim	Sim	Não
26	REsp 1.730.067	Nancy Andrighi	15/12/2020	Não	Não	Não	Sim
27	AgInt no AREsp 1.718.914	Paulo de Tarso Sanseverino	15/12/2020	Não	Sim	Não	Sim
28	AgInt nos EDcl no REsp 1.782.271	Nancy Andrighi	15/12/2020	Não	Não	Não	Sim
29	AgInt no AREsp 1.560.925	Luis Felipe Salomão	15/12/2020	Não	Não	Sim	Não
30	REsp 1.908.170	Marco Buzzi	10/12/2020	Não	Não	Não	Sim
31	AgInt no REsp 1.804.578	Luis Felipe Salomão	07/12/2020	Não	Não	Não	Sim
32	AgInt nos EDcl no AREsp 620.720	Antonio Carlos Ferreira	07/12/2020	Não	Sim	Sim	Sim
33	REsp 1.854.492	Marco Aurélio Bellizze	24/11/2020	Não	Não	Não	Sim
34	AgInt no AREsp 1.524.490	Antonio Carlos Ferreira	19/10/2020	Não	Não	Não	Sim
35	AgInt no AREsp 1.655.128	Marco Buzzi	28/09/2020	Sim	Sim	Sim	Não
36	AgInt no AREsp 1.628.359	Maria Isabel Gallotti	31/08/2020	Não	Não	Não	Sim
37	AgInt no AREsp 1.575.495	Luis Felipe Salomão	24/08/2020	Não	Sim	Sim	Não
38	CC 166.097	Ribeiro Dantas	10/06/2020	Sim	Sim	Sim	Sim
39	AgInt no AREsp 904.813	Maria Isabel Gallotti	01/06/2020	Não	Não	Não	Sim
40	AgInt no AREsp 1.294.876	Antonio Carlos Ferreira	11/05/2020	Não	Sim	Sim	Sim
41	AgInt no REsp 1.628.883	Marco Buzzi	30/03/2020	Não	Não	Sim	Não
42	AgInt no AREsp 1.445.158	Raul Araújo	18/02/2020	Não	Não	Não	Sim
43	REsp 1.819.062	Nancy Andrighi	11/02/2020	Não	Não	Não	Sim
44	AgInt no AREsp 1.558.739	Luis Felipe Salomão	17/12/2019	Sim	Não	Sim	Não
45	REsp 1.843.339	Nancy Andrighi	03/12/2019	Não	Sim	Sim	Sim
46	REsp 1.558.149	Marco Aurélio Bellizze	26/11/2019	Não	Não	Não	Não
47	REsp 1.336.164	Luis Felipe Salomão	07/11/2019	Não	Não	Não	Sim
48	REsp 1.784.692	Herman Benjamin	17/10/2019	Não	Não	Não	Não
49	AgInt no REsp 1.527.232	Luis Felipe Salomão	08/10/2019	Não	Sim	Sim	Não
50	AgInt no REsp 1.645.776	Ricardo Villas Bôas Cueva	30/09/2019	Não	Não	Não	Não

7 BIBLIOGRAFIA

ABRÃO, Elaine Yachouh (org.). *Propriedade imaterial: direitos autorais, propriedade industrial e bens de personalidade*. São Paulo: Senac São Paulo, 2006.

ABRUSIO, Juliana. Parecer juntado à Ação Declaratória 1114794-13.2020.8.26.0100, que tramita perante a 1ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem de São Paulo.

ALMEIDA JUNIOR, José Roberto. *Concorrência desleal: atos de imitação não confusivos*. Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência, Brasília. v. 2, n.1, p. 59 -76. Jan/Jun, 2016. Disponível através do link <https://www.indexlaw.org/index.php/revistadipic/article/view/920/914>

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

ARAÚJO, Danilo Borges dos Santos Gomes. *Direito Empresarial Contemporâneo: Tulio Ascarelli no Século XXI*. São Paulo: YK Editora, 2018.

ARAÚJO, Rubia Maria Ferrão de; BRAGUIM, Guilherme Cunha. *Novas formas de concorrência desleal em face dos avanços tecnológicos*. Revista de Direito Empresarial, vol. 11, ano 3, São Paulo: Revista dos Tribunais, set.-out. 2015.

ASCARELLI, Tulio. *Teoria della Concorrenza i dei beni immaterialli*. Giuffrè, 1960.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Concorrência Desleal*. Livraria Almedina, 2002.

_____. *O princípio da prestação: um novo fundamento para a concorrência desleal?* Separata da Revista da Ordem dos Advogados, Ano56, I-Lisboa, janeiro 1996.

AZEVEDO, Antonio Junqueira de; TORRES, Heleno Taveira e CARBONE, Paulo (editores). *Princípios do Novo Código Civil Brasileiro e Outros Temas - Homagem a Tullio Ascarelli*. São Paulo: Quartier Latin, 2008.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, vol.1. 2017.

_____. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *A aspereza da concorrência e seus contextos*. Publicação Portal Migalhas de 06.01.2022 disponível através do link <https://www.conjur.com.br/2022-jan-06/pedro-barbosa-aspereza-concorrenca-contextos>

_____. *Curso de Concorrência Desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2022.

BARRETO FILHO, Oscar. *Teoria do Estabelecimento Comercial*. São Paulo: Saraiva, 1988.

BASSO, Maristela. *O direito internacional da propriedade intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado.2000.

BENTLY, Lionel. A. F. DERCLAYE, Estelle. DINWOODIE, Graeme; B. DREIER, Thomas;. DUSOLLIER, Severine;. GEIGER, Christophe;. GRIFFITHS, Jonathan. HILTY, Reto. HUGENHOLTZ, P. Bernt. JANSSENS, Marie-Christine. KRETSCHMER, Martin. METZGER, Axel. PEUKERT, Alexander. RICOLFI, Marco. SENFTLEBEN, Martin. STROWEL, Alain M. XALABARDER, Raquel. “*The Reference to the CJEU in Case C-466/12 Svensson*”. University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 6/2013. Acessível pelo link <https://ssrn.com/abstract=2220326>

BODENHAUSEN, G. H. *Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property: as revised at Stockholm in 1967*. Genebra: BIRPI, United International Bureaux for the protection of intellectual property, 1969, WIPO, 1991.

CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. *Concorrência Desleal: Atos de Confusão*. São Paulo: Saraiva, 2014.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, Volume II, Tomo II, Parte III, 1956.

CHIRITA, Anca D. *A Legal Historical Review of the EU Competition Rules*. *International & Comparative Law Quarterly*, 63 ICLQ 2 (2014). Acessível pelo link <https://ssrn.com/abstract=2230429>

CHRONOPOULOS, Apostolos. *Goodwill Appropriation as a Distinct Theory of Trademark Liability: A Study on the Misappropriation Rationale in Trademark and Unfair Competition Law*. *Texas Intellectual Property Law Journal*, Vol. 22, No. 3, 253-310, (2014). Acessível pelo link <https://ssrn.com/abstract=2509739>

COELHO, Fabio Ulhôa. *Curso de Direito Comercial*. 24ª edição. São Paulo: Saraiva. 2021.

_____. Parecer juntado no Agravo de Instrumento 2011902-18.2020.8.26.0000, que tramita perante o Tribunal de Justiça de São Paulo.

COMPARATO, Fabio Konder. *Concorrência Desleal*, Revista dos Tribunais, (1967) Reeditado em Arnaldo Wald, *Doutrinas Essenciais do Direito Empresarial – volume II*. São Paulo Saraiva, 2010.

CORNISH, William; LLEWELYN, David. *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*. 6a edição. Londres: Thomson, Sweet Maxwell. 2007.

CORNISH, William. *Cases and materials on intellectual property*. 5a edição. Londres: Thomson, Sweet Maxwell. 2006.

CORREA, Carlos M. *Acuerdo TRIPS: régimen internacional de la propiedad intelectual*. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1996.

DANNEMANN, Gert Egon. *A concorrência desleal. Uma pesquisa sobre as decisões judiciais dos tribunais brasileiros*. Revista da ABPI, Rio de Janeiro: ABPI, n. 61, p.55, nov/dez 2002.

DELMANTO, Celso. *Crimes de Concorrência Desleal*, Universidade de São Paulo, 1975

DIAS, Lucia Ancona Lopes de Magalhães. *Publicidade e Direito*. São Paulo: Saraiva, 2018.

DUTOIT, Bernard. *O direito da concorrência desleal e a relação de concorrência; dupla indissociável? Uma pesquisa comparativa*. Trad. Elisa de Araújo Ribeiro Alvares. Revista dos Tribunais, n. 717, p.7-18, jul. 1995.

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

FARLEY, Christine Haight. *The Lost Unfair Competition Law*. September 1, 2020. WCL Research Paper No. 2020-24. Acessível pelo link <https://ssrn.com/abstract=3541804>

FEKETE, Elisabeth Kaszner. *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense. 2003.

FERREIRA, Sergio de Andrea. *A concorrência desleal como crime: a jurisprudência*. Anais do XXI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual – Separata da Revista da ABPI. Rio de Janeiro: ABPI, 2001, p.36-45.

FONSECA, Antonio. *Concorrência e propriedade intelectual*. Revista da IBRAC. Rio de Janeiro: ABPI, n. 36, p.3-24, set/out 1998.

FROES, Carlos Henrique de Carvalho. *Evolução Jurisprudencial da repressão da concorrência desleal*. Anais do XXI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual – Separata da Revista da ABPI. Rio de Janeiro: ABPI, 2001, p.33-36.

GARCIA, Rafael. *Professional Diligence and Unfair Competition Law*. Actas del III Foro de Encuentro entre Jueces y Profesores de Derecho Mercantil, 2010. Acessível pelo link <https://ssrn.com/abstract=1634389>

GRACIE, Ellen. *Parecer juntado à Ação Declaratória 5007990-38.2018.4.03.6100, que tramita perante a 4ª Vara Cível Federal de São Paulo*, firmado em 21 de março de 2018.

HENNING-BODEWIG, Frauke. *International Handbook on Unfair Competition*. Oxford: Hart. 2012.

_____. *Unfair Competition Law – European Union and Member States*. Kluwer Law International. 2006.

HILTY, Reto. *IP and Private Ordering. The Oxford Handbook of Intellectual Property Law, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 16-15*. Acessível pelo link <https://ssrn.com/abstract=2875621>

HILTY, Reto. HENNING-BODEWIG, Frauke. *Law Against Unfair Competition: Towards a New Paradigm in Europe?* Springer, 2007.

HILTY, Reto. HENNING-BODEWIG, Frauke. PODSZUN, Rupprecht. *Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich of 29 April 2013 on the Green Paper of the European Commission on Unfair Trading Practices in the Business-to-Business Food and Non-Food Supply Chain in Europe*. Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 13-11, IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 44, No. 6, pp. 701-709. Acessível pelo link <https://ssrn.com/abstract=2317146>

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos da Propriedade Intelectual. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

JABUR, Wilson Pinheiro. *Pressupostos do ato de concorrência desleal in Manoel J Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur, Criações industriais, segredo de negócio e concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva. 2007.

JOYCE, Craig. *Intellectual Property in the United States*. Oxford International Encyclopedia of Legal History 265 (Stanley N. Katz ed. 2009). Acessível pelo link <https://ssrn.com/abstract=3657606>

_____. *Trademarks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles* IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol.45. 2014, Issue 4, pp 434-454, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 14-05. Acessível pelo link <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2401536>

KAMPERMAN SANDERS, Anselm. *Unfair Competition Law – The Protection of Intellectual and Industrial Creativity*. Clarendon Press Publication. 1997.

_____. *Unfair competition: complementary or alternative to intellectual property in the EU?* in Geiger, Christophe (Ed.). *Constructing European Intellectual Property – Achievements and new perspectives*. Edward Elgar. 2013.

LANDES, William; M. POSNER, Richard A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Belknap Press. 2003.

LEISTNER, Mathias. *The Legacy of International News Service v. Associated Press* in Heath, Christopher and Kamperman Sanders, Anselm (Eds). *Landmark Intellectual Property Cases and Their Legacy*. Kluwer Law International BV. 2011.

MAZZOLA, Marcelo Leite da Silva. *As entrelinhas da indenização nos casos de parasitismo*. Revista da ABPI. Rio de Janeiro: ABPI, n. 71, p. 42-48, jul/ago. 2004.

MARTINS, Fran. *Curso de direito comercial: empresa comercial, empresários individuais, microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio*. Rio de Janeiro: Forense. 2002.

MENELL, Peter S. *Regulating 'Spyware': The Limitations of State 'Laboratories' and the Case for Federal Preemption of State Unfair Competition Laws*. Berkeley Technology

Law Journal, Vol. 20, p. 1363, 2005, UC Berkeley Public Law Research Paper No. 803604. Acessível pelo link <https://ssrn.com/abstract=803604>

MENELL, Peter; S. SCOTCHMER, Suzanne. *Intellectual Property*. UC Berkeley Public Law Research Paper No. 741724. Acessível pelo link <https://ssrn.com/abstract=741424>

PELA, Juliana Krueger. *Rethinking Unfair Competition Justifications in Brazil*. Oxford University Press. GRUR International, 69(1), 2020, 28–34.

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. *Parecer juntado à Ação Declaratória 5007990-38.2018.4.03.6100*, que tramita perante a 4ª Vara Cível Federal de São Paulo.

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

PIRES DE CARVALHO, Nuno. *Acordo TRIPS Comentado*. Belo Horizonte: Edição do Autor, 2017.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de Direito Privado*. Volume XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1969.

REQUIÃO, Rubens. *Tratado de Direito Comercial*. São Paulo: Saraiva, 1973.

RODRIGUES JR, Edson Beas. *Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: links patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na internet e violação de direitos de marca*. Revista dos Tribunais, n. 961, novembro/2015.

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

SCASSA, Teresa. *Originality and Utilitarian Works: The Uneasy Relationship between Copyright Law and Unfair Competition*. University of Ottawa Law & Technology Journal, Vol. 1, p. 51, 2003-2004. Acessível pelo link <https://ssrn.com/abstract=764724>

SCHEUERER, Stefan. *Artificial Intelligence and Unfair Competition – Unveiling an Underestimated Building Block of the AI Regulation Landscape*. Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 20-21. Acessível pelo link <https://ssrn.com/abstract=3744798>

SHERRILL, Henry K. *Concorrência parasitária, propaganda comparativa e diluição. Não é hora de reforçarmos a Lei 9.279/96?* Revista da ABPI. Rio de Janeiro: ABPI, n. 73, p. 42-44, nov/dez 2004.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares*. Barueri: Manole 2005.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Concorrência Desleal Vs. Trade Dress E/ou Conjunto-imagem*. Editora: Tinoco Soares. 2004.

ULLRICH, Hanns. *Anti-Unfair Competition Law and Anti-Trust Law: A Continental Conundrum?*. SSRN Schilarly Paper. EUI Law Working Paper No. 2005/01, February 2015. Acessível pelo link <https://ssrn.com/abstract=837086>

VREY, Rogier de. *Towards a European Unfair Competition Law - A Clash Between Legal Families*. Leiden [Netherlands]. Boston : Martinus Nijhoff. 2006.

WIPO (World Intellectual Property Organization). *Protection against unfair competition: analysis of the present world situation*. Genebra: WIPO, 1994; reimpr. 1999.

WIPO (World Intellectual Property Organization). *Model Provisions on Protection Against Unfair Competition*. Genebra: WIPO, 1996. Acessível pelo link https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/832/wipo_pub_832.pdf