

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

DEPARTAMENTO DE DIREITO

LUIZA SILVA BALTHAZAR

**CONFLITOS ENTRE MARCAS E NOMES DE DOMÍNIO:
CASOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E PRÁTICAS PARASITÁRIAS**

FLORIANÓPOLIS

2013

Luiza Silva Balthazar

CONFLITOS ENTRE MARCAS E NOMES DE DOMÍNIO:
CASOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E PRÁTICAS PARASITÁRIAS

Trabalho de Conclusão de Curso de
Graduação em Direito da
Universidade Federal de Santa
Catarina, apresentado como
requisito à obtenção do título de
Bacharela em Direito.

Orientador: Professor Doutor Luiz Otávio Pimentel

Florianópolis

2013

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

TERMO DE APROVAÇÃO

A presente monografia intitulada "**Conflitos entre marcas e nomes de domínio: casos de concorrência desleal e práticas parasitárias**", elaborada pelo(a) acadêmico(a) **Luiza Silva Balthazar**, defendida em **04/12/2013** e aprovada pela Banca Examinadora composta pelos membros abaixo assinados, obteve aprovação com nota 10 (dez), sendo julgada adequada para o cumprimento do requisito legal previsto no artigo 9º da Portaria n. 1886/94/MEC, regulamentado pela Universidade Federal de Santa Catarina, através da Resolução nº 003/95/CEPE.

Florianópolis, 4 de Dezembro de 2013



Dr. Luiz Otávio Pimentel
Professor(a) Orientador(a)



Msc. Suelen Carls
Membro de Banca

Rafaela Wildner de Medeiros

Adv. Rafaela Wildner de Medeiros
Membro de Banca

AGRADECIMENTOS

Não é a primeira vez que escrevo agradecimentos de monografia e acredito que a começar por isso já tenho um motivo a agradecer. Há cinco meses eu concluía meu curso de graduação em Administração Empresarial pela Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC e passava por esse mesmo momento de tentar juntar em algumas palavras todas as pessoas que, de alguma forma, me ajudaram e me inspiraram.

Agradeço ao meu pai, Ubaldo Balthazar, que – ainda que eu negasse boa parte da minha vida, dizendo que ia estudar Biologia – me inspirou a seguir a carreira jurídica. Ele continua fazendo isso, mesmo sem saber, sorrindo discretamente cada vez que travo uma discussão jurídica. É como se sempre confirmasse a minha vocação e me desse forças pra continuar. Amo você, pai!

Agradeço à minha mãe, Amely, por ser um exemplo pra mim: mãe, profissional e mulher. Mãe, ainda que não tenhas conseguido que nenhuma filha seguisse seus passos profissionais, tenho certeza que cada uma de nós levanta todos os dias pensando em ser a pessoa que és. Obrigada por me ajudar a ser melhor!

Minhas irmãs, Camila e Marina Balthazar, também merecem um grande muito obrigada! Ver a trajetória delas me inspira a querer ir além, a visualizar outras oportunidades. Manas, vocês me inspiram a ser feliz no trabalho e na vida como vocês são. É uma pena que vocês tenham ido buscar isso a tantos quilômetros daqui, mas espero que o fim da faculdade nos permita ficar mais perto! Não tem dia que não sinto saudades de vocês (e até dos cunhas)!

Agradeço também a todas as amigas que fiz durante esses cinco anos de graduação. Meninas, nossa amizade foi crescendo aos poucos e parece que cinco anos foi o necessário para que cada uma entendesse a outra e formasse o que formamos hoje. Vou sentir muita falta de esbarrar com vocês pela UFSC – ainda que ultimamente a sala de aula tenha sido o lugar menos propício aos nossos encontros. Adriana, Aline, Ana Sofia, Beatriz, Joana e Luísa, obrigada por tudo, nem que seja por esperar meu nome na chamada!

Entre as amigas que fiz nessa graduação, uma merece um agradecimento especial. Adriana, muito obrigada por ser um apoio tão importante pra mim. Por deixar minhas tardes de trabalho mais leve, por mostrar que meus problemas – os nossos! – são tão pequenos perto de tudo que poderia ser. Você me ensina a ser uma pessoa mais leve e até a comer salada. Sei que ainda vais correr muito e chegarás rápido no teu objetivo, porque és uma pessoa extremamente competente e capaz!

Às minhas amigas que me aturam desde os tempos de colégio. Elas acompanharam o que foi chegar até aqui: do vestibular ao diploma, passando pelo Exame da Ordem, dois trabalhos de conclusão de curso... Obrigada, amigas! Por perdoarem minhas ausências e por me lembrarem cada vez que a gente se encontra como é bom estar com vocês. Tenho muito orgulho de dizer que sou amiga de todas vocês!

Aos (quase) colegas de trabalho do Núcleo de Direito Privado do Menezes Niebuhr Advogados Associados, muito obrigada! Vocês me motivam a seguir na carreira e a trilhar seus passos. É muito motivador vê-los todos os dias buscando o melhor aos clientes com tanta vontade e sendo o que o advogado deve ser: indispensável à administração da justiça no Brasil. Espero, após receber a minha carteira, honrar a profissão de vocês! Dr. Guilherme Coutinho, mais uma vez obrigada pelos livros e por ser sempre o contraponto da minha opinião. Você me faz crescer!

Ao Professor Luiz Otávio Pimentel por me desafiar a escrever este trabalho, por me retirar da minha zona de conforto e me fazer buscar um conhecimento novo. Agradeço ainda por acreditar que eu era capaz de não só escrever essa monografia, como ainda frequentar as suas aulas de mestrado e me mostrar um outro lado da vida acadêmica. Muito obrigada!

Por fim, agradeço ao ano de 2013. Há cinco anos eu ingressava em dois cursos superiores pensando como eu estaria neste ano. Nem nos meus melhores devaneios eu estaria concluindo no tempo certo tudo o que me comprometi a fazer, sendo reconhecida pelo meus estudos e ainda aprovada no Exame de Ordem. 2013, espero não ter abusado da sua boa vontade e que você conte pros próximos anos que eu sou muito grata pelas alegrias que você me deu!

É bom quando descobrimos que podemos surpreender a nós mesmos, faz pensar no que mais podemos fazer e havíamos esquecido.

Beleza americana (Mendes, 1999)

RESUMO

A presente monografia objetiva analisar os casos de conflito entre as marcas e os nomes de domínio, no intuito de identificar a ocorrência de práticas de concorrência desleal e condutas parasitárias por parte dos agentes de mercado. As marcas, assim como os demais institutos da propriedade intelectual, evoluíram ao longo do tempo e tornaram-se de extrema importância para o comércio que se instalou no mundo. Assim, não só as marcas os nomes empresariais e os títulos de estabelecimento, mas também os nomes de domínio e o conjunto-imagem (trade dress) auxiliam na identificação das empresas que disputam a escolha do consumidor. Tais institutos são os chamados sinais ou signos distintivos, pois são capazes de diferenciar um bem – produto ou serviço – de outro. Dessa forma, o consumidor ocupa papel central nesse cenário, pois escolhe no que irá colocar a sua renda, esta tão disputada pelos comerciantes. Diante dessa competição natural, há práticas lícitas e ilícitas. No estudo destas últimas encontra-se principalmente a concorrência desleal e a concorrência parasitária. Esta última conduta caracteriza-se pelo aproveitamento do investimento alheio, como um parasita no reino animal que se alimenta do esforço de outro. A doutrina entende que tal prática pode ou não causar desvio de clientela e, no caso negativo, denomina-se aproveitamento parasitário. Este se fundamenta basicamente no enriquecimento ilícito, o qual pode ser punido ainda que não haja o empobrecimento do parasitado. Nesse cenário de disputas e competição desleal, esta monografia busca analisar casos práticos para identificar a ocorrência dos conceitos aqui estudados e a aplicação das teorias aqui debatidas. Nesses casos analisar-se-á se é possível a aplicação de princípios marcários aos nomes de domínio, revelando uma interface entre as duas disciplinas até então ausente no ordenamento jurídico brasileiro.

Palavras-chave: Propriedade industrial. Marcas. Nome de domínio. Trade dress. Concorrência desleal. Aproveitamento parasitário.

ABSTRACT

This monograph aims to analyze the cases of conflict between trademarks and domain names in order to identify the occurrence of unfair competition and parasitic behaviors on the part of market players. Brands, as well as other intellectual property elements, developed over time and have become extremely important for the kind of commerce that has started in the world. So not only brands but also domain names and trade dress assist in identifying the companies that vie for the consumer's choice. Such institutes are called signs or distinctive signs, as they are able to differentiate one product from another. So, the consumer is central on this scenario, because he is the one who chooses in which good he will put his income, so disputed by merchants. Given this natural competition, there are legal and illegal practices. Those last ones are divided in unfair competition and parasitic usage. This latter behavior is characterized by the use of another's investment, just like a parasite in the animal kingdom that feeds the effort of others. The authors believe that this practice may or may not cause diverting of customers and, in the negative case, is called parasitic exploitation. This is based primarily on illicit enrichment, which can be punished even if there is no depletion of parasitized. In this dispute and unfair competition scenario, this monograph seeks to analyze cases and to identify the occurrence of the concepts studied and the application of the theories discussed. These cases will be analyzed if it is possible to apply the trademark principles to domain names, revealing an interface between the two disciplines hitherto absent in the Brazilian legal system.

Key-words: Intellectual property. Trademark. Domain name. Trade dress. Unfair competition. Parasitic usage.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
1 SINAIS DISTINTIVOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO	12
1.1. MARCAS	12
1.1.1 Proteção constitucional às marcas	12
1.1.2 Distinção entre nome empresarial e marca	16
1.1.3 Princípios norteadores do direito marcário	18
1.2. NOME DE DOMÍNIO	21
1.2.1. Conceito e evolução histórica	22
1.2.2. Processo de registro	24
1.2.3. Natureza jurídica dos nomes de domínio	27
1.3. TRADE DRESS	30
1.3.1. Conceito	30
1.3.2. Forma de proteção	32
2 CONCORRÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO	35
2.1. ORDEM ECONÔMICA E DIREITO CONCORRENCIAL	35
2.1.1. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA	35
2.1.2. A LIVRE INICIATIVA E A LIVRE CONCORRÊNCIA	40
2.1.3. O CONCEITO DE CONCORRÊNCIA	43
2.2. CONCORRÊNCIA DESLEAL	45
2.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL	45
2.2.2. PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL POR ATOS INDIVIDUAIS	49
2.3. CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO	52
2.3.1. Conceito e evolução doutrinária	52
2.3.2. Parasitismo no ordenamento jurídico brasileiro	56
3 CONFLITOS E INTERFACE ENTRE SINAIS DISTINTIVOS, CONCORRÊNCIA DESLEAL E CONDUTAS PARASITÁRIAS	62
3.1. RAZÃO DOS CONFLITOS	62
3.2. CASOS INTERNACIONAIS	66
3.2.1 Caesars World, Inc. versus Forum LLC (2005)	67
3.2.2 Abercrombie & Fitch Stores, Inc. versus Justin Jorgensen (2001)	69
3.2.3 Análise comparativa dos casos internacionais	72
3.3. CASOS NACIONAIS	73
3.3.1. Nakombi Bar e Lanches Ltda. versus Cleberson de Lima Restaurante – ME (Nafuka) (2011)	74
3.3.2. Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda. versus VCL Engenharia Ltda. e Praia do Forte Intermediações Ltda. (2013)	76
3.3.3. Análise comparativa dos casos nacionais	80
CONCLUSÃO	82
REFERÊNCIAS	85

INTRODUÇÃO

O presente trabalho de conclusão de curso de graduação em Direito tem como tema o conflito entre marca e nome de domínio, em especial a caracterização das condutas parasitárias. Trata-se de assunto atual, visto que ainda sem legislação específica, é abordado pelo anteprojeto de lei do novo Código Comercial em discussão no Congresso Nacional e no meio jurídico. Nesse cenário, busca-se conhecer o tema e analisar os diversos elementos que envolvem o assunto.

Sabe-se que enquanto o direito marcário tem proteção jurídica com abrangência nacional, os nomes de domínio que definem endereço eletrônico no globo por meio da rede mundial de computadores não têm igual âmbito de proteção. Muitas vezes, o endereço de determinada página na Internet carrega consigo radical de marcas ou de nome empresarial, embora com essas não se confundam.

O direito brasileiro vem se deparando com diversos casos de marcas, cujos titulares têm seus direitos afetados por usurpadores de nomes de domínio que, como parasitas, se utilizam dos investimentos de outros para obter sucesso direcionando para seu site. Diante de tais casos, os tribunais têm dificuldade em dar uma resposta à sociedade, visto a recente revolução tecnológica e a novidade dos casos com que se deparam.

Todavia, o que foi criado como um meio de comunicação, ao longo do tempo, revelou-se um mercado virtual, onde agentes econômicos atuam virtualmente nas mais diferentes esferas de negócios. Sem dúvidas, com tal crescimento, as disputas alcançaram uma grande dimensão, tornando-se inadiável um amparo jurídico para as diversas possibilidades de negócios que ocorrem na rede. Em outras palavras, com o objetivo de responder às necessidades do intenso tráfego comercial, o endereço das empresas na Internet merece proteção.

Sendo assim, o trabalho traz contribuição ao mundo acadêmico ao discutir as diferenças entre as marcas e os nomes de domínio, incluindo o trade dress, os pontos de conflito e a interface dos institutos nos casos de concorrência desleal e parasitária.

Diante desse cenário, o presente estudo analisa o alcance jurídico dos conflitos entre as marcas e os nomes de domínio e a caracterização dos casos de concorrência desleal e parasitária. Para tanto, busca-se alcançar os seguintes objetivos específicos:

- a) Analisar os princípios que regem o direito de marcas, os nomes empresariais e os títulos de estabelecimento;

- b) Caracterizar o trade dress e estabelecer sua conexão com a concorrência desleal e os demais sinais distintivos aqui tratados;
- c) Analisar os direitos aplicáveis aos nomes de domínio e demonstrar sua natureza jurídica;
- d) Diferenciar o registro de marca do registro de nome de domínio, ao verificar que tratam-se de esferas distintas do direito;
- e) Compreender que o ordenamento jurídico brasileiro está fundado na livre iniciativa e tem por princípio a livre concorrência, como preceitua o art. 170 da Constituição Federal;
- f) Conceituar concorrência e analisar as práticas ilícitas no mercado;
- g) Diferenciar a concorrência desleal no sentido estrito da concorrência parasitária e esta do aproveitamento parasitário;
- h) Analisar os casos que envolvem conflito entre marca e nome de domínio e observar a aplicação dos conceitos de concorrência desleal e condutas parasitárias.

Pretende-se atender a esses objetivos por meio de revisão bibliográfica do tema, incluindo a pesquisa na base jurisprudencial nacional e internacional, no intuito de responder ao seguinte questionamento: “há conflito entre marcas e nomes de domínio, caracterizando concorrência desleal ou parasitária?”.

1 SINAIS DISTINTIVOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Neste primeiro capítulo busca-se discorrer sobre alguns sinais distintivos protegidos no ordenamento jurídico brasileiro, em especial as marcas, os nomes de domínio e o trade dress. Também serão abordados, de maneira mais breve, os nomes empresariais e os títulos de estabelecimento.

Para melhor compreender a disciplina, inicia-se com a proteção constitucional às marcas, para – após compreender a evolução da matéria – passar ao estudo dos demais signos, sempre no intuito de buscar a origem e atual aplicação das normas do ordenamento jurídico brasileiro.

1.1. MARCAS

As marcas são internacionalmente regidas por acordos e convenções, como o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). Em âmbito interno elas se aliam a outros sinais distintivos próprios do ramo empresarial, como o nome comercial e o título de estabelecimento.

Dessa forma, busca-se nesse tópico analisar a evolução constitucional da proteção marcária, diferenciar a marca do nome empresarial e estudar os princípios que regem a matéria.

1.1.1 Proteção constitucional às marcas

Sabe-se que as marcas fazem parte do ramo da Propriedade Industrial e, assim, acompanharam a sua evolução constitucional. Na Constituição de 1824, ainda sem menção expressa ao instituto marcário, a proteção ao autor e ao inventor era garantida. O art. 179 da Carta Magna à época previa

a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte: (...) XXVI. Os inventores terão propriedade de suas descobertas, ou de suas produções, A Lei assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda, que hajam de sofrer pela vulgarização.

CERQUEIRA (1982, p. 31) alerta para a inovação legislativa brasileira, visto que a Constituição do Império “proclamou, com antecipação de meio século, o princípio da propriedade do inventor, que somente em 1878 o Congresso Internacional da Propriedade Industrial, reunido em Paris, definitivamente assentara”.

Além das mencionadas proteções de 1824, a primeira Constituição da República de 1891 foi a primeira a mencionar expressamente as marcas, que já haviam sido regulamentadas em lei específica (1875), além das obras artísticas e literárias e aos inventos industriais, estes últimos já previstos anteriormente. A proteção se encontrava no art. 72 do Diploma Constitucional e afirmava:

A Constituição assegura a brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade nos seguintes termos:

§ 25. Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário, ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável quando haja conveniência de vulgarizar o invento. § 26. Aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito exclusivo de reproduzi-las, pela imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar. § 27. A lei assegurará também a propriedade das marcas de fábrica.

Percebe-se as diferenças entre os dois diplomas, que se sucederam em menos de um século. Outro fato relevante a salientar é a importância dada às obras que trazem algum efeito econômico, sendo que apenas no segundo momento legal tem-se a proteção às obras artísticas e literárias. Isso é característico de um processo de industrialização, que concede privilégios àqueles capazes de promover o crescimento econômico e tecnológico do País.

Outro ponto importante, o qual se perpetua até hoje, é a questão da temporariedade. A proteção dada à propriedade intelectual é, desde o início, temporária. Os prazos variam de uma legislação a outra, mas não são indefinidos. Atualmente é possível deter uma marca perpetuamente, mas isso depende do pagamento de uma contraprestação ao Estado para renovação.

Já no início do século XX, em 1904, devido ao aumento das fraudes e falsificações, o legislador optou por prever penas mais severas aos infratores da propriedade intelectual. BARROS (2007, p. 62) alerta para o problema: o estatuto de 1904 “não foi suficiente para resolver todas as controvérsias atinentes ao direito da propriedade intelectual, sendo sucessivas as tentativas de reformá-lo”.

Dezenove anos depois, em 1923, o legislador cria e regulamenta a Diretoria Geral da Propriedade Industrial. O artigo 1º do diploma estabelece a competência do órgão:

A Diretoria Geral da Propriedade Industrial terá a seu cargo: (a) a concessão de privilégios de invenção; (b) **o registro de marcas de indústria e de comércio**; (c) o exame e encaminhamento dos pedidos daqueles que, tendo marca registrada, quiserem gozar da proteção legal nos países que com o Brasil fazem parte de convenções internacionais; (d) o arquivamento das marcas inscritas nos registros internacionais com as competentes notificações (sem grifo no original).

O art. 12 do mesmo diploma legal prevê a circulação da revista da propriedade industrial, instrumento que objetiva, segundo seu artigo 33, “inserir gratuitamente os pontos característicos das invenções e das descrições das marcas de indústria e de comércio, com desenhos, de acordo com os clichês fornecidos pelos interessados”. A revista é editada atualmente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão que a publica semanalmente, divulgando os despachos referentes aos depósitos realizados.

Após a Revolução de 1930, em 1934, o Brasil recebe uma nova Constituição, redigida com o intuito de atender às demandas do povo. Os incisos XVIII, XIX e XX do artigo 113 garantem a proteção aos inventos industriais, às marcas e às obras artísticas, literárias e científicas. Permanece o caráter temporário e também vigora o instituto da licença compulsória, dito na lei na expressão “quando a sua vulgarização convenha à coletividade”. Como se vê, o princípio tem forte caráter social, principal característica da Constituição de 1934.

Porém, três anos depois, o País recebe nova Constituição, conhecida como “Polaca”, a qual representa um retrocesso nos direitos da propriedade intelectual. MOREIRA (1940, p. 290-291) alerta:

Ao contrário das Constituições anteriores, a de 1937 omitiu qualquer referência expressa aos direitos dos inventores, à propriedade das marcas e ao uso do nome comercial, ao enumerar no art. 122 os direitos e garantias individuais, não registrando a garantia ou direitos industriais em nenhum dos outros títulos, ou dispositivos do texto e também omitiu qualquer referência ao interesse social.

Foi necessário editar um Decreto-lei 7.903/45 para regular a matéria, o qual sofreu modificação já quatro meses após o seu nascimento, com o Decreto-lei 8.481/45. O primeiro diploma afirmava:

A proteção da propriedade industrial, em sua função econômica e jurídica, visa reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para o melhor aproveitamento e distribuição de riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo.

A reforma do decreto modifica vinte e três artigos e a grande novidade é a proteção dada aos modelos de utilidade e aos desenhos industriais.

A Constituição de 1946 trouxe pouca inovação na matéria, limitando-se a repetir disposições já previstas em diplomas anteriores. Também em 1946, o Decreto-lei 8.933/46 substituiu o antigo Departamento Nacional da Propriedade Intelectual pelo atual Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI).

A Carta Magna de 1967, editada durante o regime militar, também garantiu a proteção da propriedade intelectual, porém não retorna o instituto da licença compulsória. É também desse regime, do ano de 1971, a primeira norma a utilizar a denominação de Código da Propriedade Intelectual, a Lei 5.772/71. Nem mesmo a legislação que a substituiu adotou esse nome, embora sejam semelhantes em muitos aspectos.

Concluindo a história constitucional brasileira, advém – após a ditadura militar – a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que preceitua, em seu art. 5º, XXVII e XXIX:

XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Segundo COPETTI (2010, p. 49), “esse processo de constitucionalização do direito de propriedade intelectual reflete a evolução do Estado moderno e a necessidade de se tutelar na Constituição os princípios e direitos fundamentais do ordenamento jurídico”. O domínio da marca baseia-se inclusive no direito da propriedade, pois a lei exige a utilização concreta do signo distintivo para que permaneça a proteção.

Sobre toda essa evolução constitucional do tema e o hábito brasileiro de inserir a proteção ao intangível em sua carta magna, BARBOSA (2002, p. 3) afirma que tal modelo não é observado em outros países:

Não é em todo sistema constitucional que a Propriedade Intelectual tem o prestígio de ser incorporado literalmente no texto básico. Cartas de teor mais político não chegam a pormenorizar o estatuto das patentes, do direito autoral e das marcas; nenhuma, aparentemente, além da brasileira, abre-se para a proteção de outros direitos.

Portanto, a propriedade intelectual, trata-se de um instituto com origens mais remotas ao próprio desenvolvimento do País como sociedade organizada, o qual foi regulado pelas

diversas constituições brasileiras. Conclui-se pela importância dada ao tema pelo legislador, o qual preferiu incluir esta proteção no rol dos direitos tutelados pela norma máxima brasileira.

1.1.2 Distinção entre nome empresarial e marca

O Brasil é signatário dos principais tratados e convenções que tratam da propriedade intelectual e, entre eles, destaca-se o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). Este acordo indica em seu artigo 15, parágrafo 1º que marca é:

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas.

A definição encontrada no portal do INPI, por outro lado, é a seguinte:

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

Quando tratam deste tema os autores costumam diferenciar a marca do nome empresarial. Sabe-se que o nome empresarial designa a entidade, a empresa, enquanto a marca se refere ao produto ou ao serviço. Podem coincidir, como se vê na prática, mas o que se pretende aqui demonstrar é que os conflitos de um de outro tratam de âmbitos diferentes do direito. Sobre o assunto, Nogueira; Fischer Júnior apud Chaves (2011, p. 288), já em 1910, afirmam que:

O nome comercial, porém, representa relações de direito muito diferentes e por certo da mais subida relevância. Designa pessoa, sujeito de direitos. **Qualquer confusão sobre este ponto traria, por conseguinte, graves perturbações, pois afetaria não já a propriedade mas a própria personalidade;** acarretaria dúvidas sobre os titulares dos direitos como sobre os responsáveis das obrigações; poderia abalar o crédito mercantil e tornar incertas e vacilantes, quanto à autenticidade da origem, operações que soem tomar incremento somente quando amparadas pelo tríplice lema do comércio; crédito, segurança e celeridade(sem grifo no original).

Percebe-se que o nome comercial muito se assemelha ao próprio nome da pessoa física, pois é o nome pelo qual a entidade negocia, com base em sua autonomia patrimonial e

negocial. Por este motivo, o artigo 1.164 do Código Civil afirma que o nome empresarial é inalienável, reafirmando o caráter de personalidade descrito pelo autor que se citou.

Também pelo motivo de representar aqueles que contratam pela sociedade, sendo indicativo de uma determinada pessoa jurídica, se o estabelecimento for objeto de transferência – trespasse – e o adquirente desejar manter o nome empresarial, deve ser acrescida a expressão “sucessor de”, regra consubstanciada no parágrafo único do artigo 1.164 da Lei Civil. A norma objetiva impedir que aquele que contrata com a sociedade imagine estar contratando com determinadas pessoas, mas não está. Mais uma vez resta flagrante o caráter de personalidade do nome empresarial.

Outra importante diferença entre marcas e nome empresarial é a proteção concedida a cada um. As primeiras, quando devidamente registradas no órgão competente, gozam de proteção em todo o território nacional, enquanto os nomes são protegidos apenas nos estados em que foram averbados, conforme artigo 1.163 do Código Civil, a exceção dos pedidos de proteção extensiva dos nomes empresariais.

Também sobre a proteção, as marcas são protegidas para determinadas classes de produtos e serviços – princípio da especialidade, como se verá –, já o nome empresarial abrange todo e qualquer objeto social. Tem razão o legislador nesse ponto, pois não podem coexistir dois nomes empresariais na mesma região, sob pena de o erro de um abalar o crédito do outro.

Esse ponto deve-se ao princípio da novidade o qual, em relação aos nomes empresariais, está expresso no artigo 1.163, CC, o qual afirma que “o nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro”. Logo, quem registra o nome tem direito à exclusividade naquela circunscrição da Junta Comercial. Tal princípio muito se confunde com o da distinguibilidade. Tomazette (2006), diz que

O princípio da novidade está preenchido quando um nome se apresenta como suficiente para distinguir um sujeito de outros. Não basta um elemento diferenciador qualquer, é essencial que o nome além de diferente não possa ser confundido com outros nomes empresariais. O nome empresarial não pode ser idêntico, nem semelhante a outros já existentes no mesmo âmbito de proteção. A distinção entre os nomes deve ser suficiente para que uma pessoa, usando a atenção que normalmente se usa, possa distinguir os dois nomes.

As marcas, por sua vez, são protegidas nas classes em que são registradas, salvo as de alto renome, pois o critério que se usa é a possibilidade de causar confusão ao consumidor, como se verá no tópico que trata dos princípios. Por isso diz-se que o princípio aplicável a elas é o da novidade relativa, pois depende da classe.

1.1.3 Princípios norteadores do direito marcário

Segundo Barros (2007, p. 331), o direito de marcas é regido pelos princípios da distinguibilidade, veracidade, novidade, disponibilidade, especialidade e territorialidade.

A distinguibilidade diz respeito à capacidade de a marca distinguir um serviço de outro. Por isso, em organizações do mesmo ramo, impede-se o registro de marcas similares, como se vê na recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] REGISTRO DA MARCA "CHEESE.KITOS", EM QUE PESE A PREEXISTÊNCIA DO REGISTRO DA MARCA "CHEE.TOS", AMBAS ASSINALANDO SALGADINHOS "SNACKS", COMERCIALIZADOS NO MESMO MERCADO. IMPOSSIBILIDADE, VISTO QUE A COEXISTÊNCIA DAS MARCAS TEM O CONDÃO DE PROPICIAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO AO CONSUMIDOR. [...]

2. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar confusão ou associação com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de marca assemelhada, **deve a autoridade administrativa tomar em conta se há identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo gênero de indústria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou serviços semelhantes.** [...] (sem grifo no original) (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REsp 1188105/RJ, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, 2013).

Considerou-se que se as marcas podem causar confusão entre os consumidores e levar a um enriquecimento da segunda em decorrência da tradição e do investimento da primeira, não pode a segunda prevalecer.

Tal princípio também engloba a proibição do registro de signos genéricos. Importante salientar que o nome genérico se refere à classe em que se registra a marca, sob pena de qualquer expressão ser considerada genérica. Foi o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

[...] A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1315621/SP, Relatora: Ministra Nancy Andriighi, 2013.)

A generalidade, portanto, é relativa ao produto, como explica o acórdão. O referido julgado também salienta a dificuldade, em alguns casos, de estabelecer se a expressão é genérica ou não, pois a evolução do produto ou do serviço pode levar a marca a ser confundida com seu próprio bem. Conclui-se que o princípio da distinguibilidade engloba tanto os casos de vedação ao registro de marcas similares capazes de causar confusão ao consumidor, como também o impedimento ao registro dos termos genéricos.

O princípio da novidade e o da novidade relativa – brevemente tratados no tópico anterior – também buscam evitar a lesão ao consumidor. Segundo GIACCHETTA (2004), “pelo princípio da novidade relativa, a marca deve ser distinta de outros signos já apropriados por terceiros, dentro de um mesmo segmento de mercado”. O autor também lembra da exceção das marcas de alto renome, as quais gozam de proteção em qualquer classe. Esse reconhecimento deve ser requerido perante o próprio Instituto Nacional da Propriedade Intelectual.

A veracidade, por sua vez, é definida por GIACCHETTA (2004) como a necessidade de a marca indicar o que é o produto ou o serviço, vedando o registro de marcas que – mais uma vez – lesem a política de defesa ao consumidor.

Como se vê, o princípio da veracidade é largamente utilizado também nos nomes empresariais, tratados no tópico anterior. Ele preceitua que não é possível obter nome empresarial ou marca que designe produto ou serviço que não corresponda à realidade. Tal norma está também prevista no artigo 5º, § 2º da Instrução Normativa 104 do Departamento Nacional de Registro de Comércio.

O princípio da disponibilidade, segundo COPETTI (2010, p. 49), “determina que um sinal deve estar disponível para que possa ser apropriado”. Mais uma vez o princípio visa a evitar a apropriação de um nome já utilizado por outro ou ainda a titularidade de nome genérico. COPETTI (2010, p. 45), por exemplo, traz o caso da impossibilidade de um produtor de cupuaçu ter para si a marca Cupuaçu.

O princípio da especialidade – ou distintividade – afirma que a marca deve ser especial, distinta. FARIA (1906, p. 89) apud COPETTI (2010, p. 52), afirma que “esses caracteres constituem o principal objetivo da lei, e que foi justamente o de evitar a confusão entre uma marca com outra, facilitando assim o seu pronto reconhecimento. A especialidade, ou menos exatamente a novidade, da marca é inteiramente relativa”.

Esse princípio fundamenta a existência das Classes de Nice, as classes de produto e serviço utilizadas para separar e catalogar as marcas. Em primeira análise, os conflitos ocorrem tão somente dentro de cada classe.

As marcas de alto renome, por sua vez, constituem exceção ao referido princípio. O artigo 125 da Lei 9.279/96 afirma que “à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”. Isso quer dizer que aquelas expressões reconhecidas pelo INPI como de alto renome impedem o registro da mesma marca em qualquer classe que seja, tamanha a sua notoriedade entre os consumidores.

PORTO (2006, p. 3) afirma que:

Contra o uso que denigra a marca famosa a proteção se dá para que produtos ou serviços com qualidade duvidosa e com reputação inferior, mesmo que sejam de ramos de atividades completamente distintos dos produtos ou serviços protegidos pela marca notória não prejudique a imagem e a reputação desta.

Como será visto no próximo capítulo, as marcas de alto renome muito se relacionam com as práticas parasitárias, visto que os parasitas, em geral, optam por marcas com larga experiência e investimento prévio para realizar seus atos desleais.

A marca notoriamente conhecida, apesar de também gozar de proteção especial, diferencia-se da de alto renome por restar compreendida em sua classe. O artigo 126 da Lei 9.279/96 preceitua que: “a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”.

Tratam-se das marcas famosas em seus ramos de atividade, mas que não registraram sua expressão distintiva no território brasileiro. Sendo assim, se outro tentar fazê-lo, poderá ser impedido de ofício pelo INPI, conforme parágrafo 2º do mesmo artigo.

O princípio da territorialidade, por sua vez, preceitua que a proteção concedida ao registro não ultrapassa as fronteiras do país. Ele está expresso no art. 129 da Lei 9.279/1996, o qual garante que “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”.

Por fim, ainda com pouca discussão doutrinária, COPETTI (2010, p. 54) traz também o princípio da afinidade. Segundo a autora, “a afinidade é entendida como a eficácia que a marca adquire, em razão de distintos pressupostos, fora da classe originariamente protegida”.

Apesar de a discussão acerca do referido princípio ainda ser bastante escassa, tal instituto encontra-se disciplinado no artigo 124, inciso XIX, Lei 9.279/96, o qual afirma que não são registráveis como marcas a “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.

Percebe-se na redação do legislador que, apesar de a marca ser protegida na classe em que foi realizado o registro, a tentativa de reprodução ou imitação que alcance produto similar também é vedada.

Além de todos esses princípios não se pode deixar de mencionar o sistema escolhido pelo País para conceder a exclusividade marcária. CERQUEIRA (2010, p. 61) explica a diferença essencial que existe entre os sistemas:

Quanto às marcas, dissemos, então, que o registro ou depósito, prescrito ou facultado pela lei, não tem o efeito de originar a sua propriedade, a qual se adquire pela ocupação, advertindo, porém, que a proteção legal dessa propriedade pode subordinar-se essencialmente ao registro, ou independer dessa formalidade administrativa, conforme o sistema adotado no direito de cada país

O sistema atributivo, como é chamado, preceitua que só é proprietário de marca aquele que registra e foi esse o modelo adotado pelo Brasil. Ou seja, apenas pelo registro no INPI adquire-se a propriedade da marca e, assim, todos os direitos que ela proporciona, conforme artigo 129 da Lei 9.279/96.

Porém, há exceção a esta regra: o parágrafo 1º do mesmo dispositivo afirma que “toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, **terá direito de precedência ao registro**” (sem grifo no original).

A exceção é necessária para, mais uma vez, evitar que alguém se aproprie de marca já existente com base apenas na inércia do seu titular. Nota-se por uma vez mais a proteção ao fundo de comércio e à concorrência. Todavia, se o criador da marca não se manifestar no prazo legal, perde seu direito, pois manteve-se inerte por duas vezes: quando não registrou e quando não se opôs.

Conclui-se que os princípios que regem o direito das marcas objetivam vedar a concorrência desleal e, dessa forma, proteger o consumidor que pode ser levado a comprar determinado produto acreditando ser outro.

1.2. NOME DE DOMÍNIO

Há ainda discussão sobre a inclusão do nome de domínio na categoria de signo distintivo. Como se mostrará a seguir, o instituto que aqui se estuda nasceu como um simples endereço no mundo virtual, mas com o crescimento do comércio eletrônico e do acesso à rede como um todo, passou a ter outra importância na economia e na atividade empresarial.

Por essa razão dedica-se parte deste primeiro capítulo ao estudo do nome de domínio, tratando do conceito, da evolução história e da sua discutida natureza jurídica.

1.2.1. Conceito e evolução histórica

Nome de domínio – do inglês domain name – é, segundo ALEXANDRINO; GRAMSTRUP (2005), “a designação ou endereço eletrônico que está ligado diretamente a um site na Internet”. Os autores também afirmam que o nome de domínio é “tanto o apelativo que identifica um local no espaço virtual quanto a sua própria coordenada espacial”.

CASTRO (1997), por sua vez, conceitua de maneira mais ampla:

Tem-se como nome de domínio uma combinação única de letras ou nomes perceptíveis à linguagem humana, números ou travessões e códigos que encaminham informações entre usuários do sistema. Compõe-se tanto de um nome escolhido pelo interessado, quanto por um sufixo, exigido pelo órgão técnico de registro do nome de domínio, destinando-se a permitir o encaminhamento adequado da comunicação na rede eletrônica.

Como se percebe pelos dois conceitos apresentados, os nomes de domínio são endereços na Internet, localizações geográficas. Porém, a popularização da rede mundial de computadores e o desenvolvimento do comércio eletrônico foram fundamentais para que muitos autores o considerem hoje um signo distintivo tal qual as marcas.

Os autores ALEXANDRINO; GRAMSTRUP (2005), por exemplo, refletem inclusive sobre a utilização da palavra “nome” na expressão aqui estudada. Segundo eles e como já estudado no tópico que tratou dos nomes empresariais, há nessa palavra a ideia de um direito de personalidade. Sendo assim, os nomes de domínio deixariam de ser um simples endereço passando ao status de títulos de estabelecimento, por exemplo. O tema será melhor aprofundado no tópico que segue.

Como se sabe, a comunicação na Internet foi possibilitada pela definição de um conjunto de regras e códigos, estabelecido pelo protocolo entre redes, conhecido pela sigla IP (Internet Protocol). O protocolo estabelece que cada computador deve ser identificado de maneira unívoca na Internet, por meio de um número IP único e geralmente extenso, o que

permite que os dados sejam sempre encaminhados ao destino correto. Ocorre que o IP é uma sequência numérica de difícil memorização.

Com a popularização da Internet, fenômeno ocorrido nos anos noventa após a utilização da rede apenas para fins de guerra e acadêmicos, os usuários passaram a ter uma grande quantidade de números para memorizar e, assim, transmitir os dados corretamente. Foi quando se criou, também nos Estados Unidos, o sistema de nomes de domínio. ARANOVICH (2000) discorre sobre o assunto:

Com o crescimento da Internet viu-se a necessidade de desenvolver um sistema que tornasse mais fácil para o ser humano a memorização dos protocolos. Para esse fim, foi desenvolvido o sistema de nomes de domínio (DNS - Domain Names System). Esse sistema hierárquico converte as letras em números, isto é, quando se digita um nome de domínio, na Internet, para localização de uma página, estas letras são convertidas em números, e imediatamente tem-se a conexão com o computador desejado.

No mesmo sentido, ALEXANDRINO e GRAMSRTUP (2005) afirmam, em sentido mais técnico, que:

o Sistema de Nome de Domínio (ou Domain Name System - DNS) é o conjunto de regras que define como cada recurso deverá ser identificado em uma rede que use o protocolo de comunicação TCP/IP - transfer control protocol/Internet protocol. Por "recursos", aqui, entenda-se: computadores atuando como servidores dos mais variados tipos, computadores de usuários buscando informações ou acesso a outros recursos, caixas postais eletrônicas, impressoras e uma infinidade de outros dispositivos. **O objetivo principal do sistema (DNS) é prover uma forma de endereçar tudo o que estiver conectado a uma rede de dispositivos eletrônicos**(sem grifo no original).

COPETTI (2010, p. 12) também alerta para a facilidade trazida pelos nomes de domínio, os quais possibilitaram que os seres humanos deixassem de guardar grandes sequências numéricas e pudesse memorizar palavras simples, as que compõem o nome de domínio. A autora acredita que tal instituto também se trata de um signo distintivo.

Percebe-se a fundamental importância que os nomes de domínio assumiram no papel de possibilitar o acesso fácil aos endereços na rede, sendo cruciais para a popularização deste meio de comunicação, visto que ficaram mais próximas do homem-médio, que pode se comunicar com palavras mesmo com uma máquina que só entende números.

Dessa forma, o governo norte-americano, como dito, criou um sistema capaz de gerenciar todos esses endereços na Internet, essa sequências de letras representativas de um IP específico. Como explica ARANOVICH (2000),

O governo americano, prevendo a necessidade de gerenciar a Internet e os registros de domínio, criou a Network Solution Inc. (NSI), cuja função principal era realizar estas tarefas. A NSI, por sua vez, atribuiu a função específica de registrar os domínios na Internet para a Internet Network Information Center (InterNIC). O

registro efetuado pela InterNIC, na época, não tinha a finalidade de conferir direitos ao requerente do domínio, tendo uma função meramente cartorial.

No início a atuação desse órgão era mundial, ou seja, qualquer cidadão que quisesse obter um nome de domínio deveria requerê-lo ao InterNIC. Com a enorme quantidade de pedidos que começaram a aparecer, a organização passou a delegar a função aos demais países. No Brasil, por exemplo, a tarefa foi assumida pela Fundação de Amparo a Pesquisa de São Paulo (FAPESP) com supervisão do Comitê Gestor Internet.

Tal comitê, criado em 1995 pelo Ministério da Ciência, da Tecnologia e Inovação (MCTI), à época Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), tem como objetivo a) o fomento ao desenvolvimento da Internet; b) a recomendação de padrões e procedimentos técnicos e operacionais para a Internet no Brasil, somando à coordenação da atribuição de endereços e c) a coleta, organização e disseminação das informações sobre os serviços da Internet.

Dessa forma, com a organização do sistema de nomes de domínio no País e sua crescente popularização, a Internet passou a permitir a divulgação de sons e imagens pela rede, o que permitiu o desenvolvimento do comércio eletrônico. É quando a ideia de proteção ao nome de domínio começa a emergir com maior força no direito estrangeiro e também.

Diante da utilização comercial, quando os nomes de domínio surgiram, seu registro era facultado apenas às pessoas jurídicas. Porém, a partir do advento da Resolução 001/98 do Comitê Gestor Internet, qualquer pessoa pode requerer um nome de domínio disponível, desde que inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou Jurídicas (CPF/CNPJ). Assim, passa-se a análise do registro, traçando um paralelo aos princípios e normas que regem a matéria.

1.2.2. Processo de registro

Ao contrário do processo de registro de marca, o registro de nome de domínio não obedece a qualquer regra de publicidade, exame formal ou material. Qualquer usuário pode reivindicar um domínio livremente mediante cumprimento das obrigações necessárias para tal.

As questões legais e regulatórias de uso da Internet no Brasil estão sob a governança do já mencionado Comitê Gestor da Internet (CGI.br), que foi criado pela Portaria Interministerial MC/MCT 147/1995, modificada pelo Decreto 4.829/2003. A primeira resolução do CGI.br sobre registro de nome de domínio, a Resolução 001/1998, dispunha que:

Art. 1º O Registro de Nome de Domínio adotará como critério o princípio de que o direito ao nome do domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome, conforme as condições descritas nesta Resolução e seus Anexos. [...]

§ 2º Constituem obrigações do requerente a escolha adequada e o uso regular do nome de domínio requerido, a observância das regras previstas nesta Resolução e seus Anexos, bem como das constantes do documento de Solicitação de Registro de Nome de Domínio.

§ 3º A escolha do nome de domínio requerido e a sua adequada utilização são da inteira responsabilidade do requerente, o qual, ao formular o requerimento do registro, exime o CGI.br e o executor do registro, se outro, de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de seu uso indevido, passando a responder por quaisquer ações judiciais ou extrajudiciais que resultem de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem.

§ 4º O registro do nome de domínio poderá ser cancelado em qualquer das hipóteses previstas no art. 7º. [...]

Art. 7º Extingue-se o direito de uso de um nome de domínio registrado na Internet sob o domínio .br, ensejando o seu cancelamento, nos seguintes casos: [...]

V - por ordem judicial; [...]

Anexo I

Do Registro de Domínio [...]

Art. 2º O nome escolhido para registro deve ter:

III - o nome escolhido pelo requerente para registro, sob determinado DPN, deve estar disponível para registro neste DPN, o que subentende que:

b) não pode tipificar nome não registrável. Entende-se por nome não registrável, entre outros, [...] os que possam induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridos pelo respectivo titular,[...].

No artigo 1º da resolução já se vislumbra o primeiro – e talvez único – princípio que norteia a matéria. Conhecido no direito norte-americano como first to file, preceitua que “aquele que primeiro solicitar o registro do nome de domínio terá direito à sua utilização” (ALEXANDRINO; GRAMSTRUP, 2010, p. 4). Como se percebe após o estudo das marcas, tal princípio exclui de sua apreciação as regras utilizadas pelo registro de marcas. STUBER; FRANCO (1998, p. 2) explicam que:

O nome de domínio é concedido em função da ordem de prioridade da formulação do pedido perante a organização competente para o registro dos nomes de domínio de um país ou região, pois os nomes de domínio devem ser únicos para que sejam eficazes o funcionamento da rede e a localização exata dos seus inúmeros usuários.

Uma possível interpretação dada ao artigo 2º da referida norma é que a expressão “como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas” é meramente exemplificativa da ideia de que “possam induzir terceiros a erro”. Ou seja, ainda que tal interpretação não seja adotada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), qualquer caso que possa confundir o consumidor pode ter seu registro negado.

Isso quer dizer que, a priori, é possível o registro de um nome de domínio que constitua expressão protegida por marca registrada, visto que não há qualquer exame material realizado. SOARES (2001, p. 05) critica a atuação da FAPESP, afirmando que a organização veda tão somente os nomes de baixo calão e as marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas. Em suas palavras,

Em verdade "nome não registrável" para a Fapesp é apenas e tão-somente os de baixo calão e os que representam as marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas. Os primeiros todos conhecem, e não será preciso repetir, os segundos se nos apresentam como sendo a Coca-Cola, a Marlboro, a Kodak, a Ford etc., e nos últimos temos como exemplos: a Nike, a Adidas, a Chivas e a nossa "Weg". **Dessa maneira de agir tem-se como certo, e o que é para todos lamentável, que a Fapesp pura e simplesmente recebe o pedido de registro de nome de domínio e o registra, ou melhor, arquiva o pedido, sem o menor exame formal ou técnico** (sem grifo no original).

Diante desse panorama, diversos conflitos começaram a aparecer em decorrência da ausência de um exame mais profundo dos nomes que são registrados. Por outro lado, a atitude da FAPESP pode ser compreendida se for considerada a rapidez exigida de órgãos que trabalham com a Internet e o possível gargalo que viria a surgir de uma análise mais profunda.

Perante a ausência desse exame formal e material, os países passaram a criar órgãos de resolução dos conflitos. SOARES (2001, p. 2) explica a criação do sistema de solução de conflitos da Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), como se vê:

Mais tarde a ICANN, como entidade responsável pela gestão dos domínios internacionais, aprovou, em 24.10.1999, as novas regras para a resolução de conflitos entre domínios e marcas, com base no informativo da OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que, como todos sabem, é o órgão internacional empenhado na resolução dos conflitos mediante a arbitragem.

A finalidade dessas regras é reprimir o procedimento de registro e de uso de domínios idênticos ou similares às marcas quando feitos de má-fé, estabelecendo um mecanismo de "presunções". Presunção de má-fé é o propósito de venda, de impedir o uso da marca de seu proprietário, de perturbar sua atividade comercial ou de aproveitar-se economicamente da confusão que se origina entre a marca e o nome de domínio(sem grifo no original).

Tal qual explicitado pelo autor, as regras criadas pelo ICANN buscam impedir os registros similares ou idênticos às marcas quando feitos de má-fé. Diante da dificuldade de definir o que seria a má-fé nos pedidos de registro, recorre-se à definição de ARANOVICH (2000), que discorre:

[...] as hipóteses de uso de domínio de má-fé, que são: a) quando registrado com o propósito de vender, alugar ou transferir para o detentor da marca, ou um competidor deste; b) para tirar proveitos financeiros em detrimento de terceiros ou confundir o internauta; e c) para impedir que o detentor da marca utilize o domínio. Observa-se, portanto, pelo pronunciamento da Organização de Propriedade Intelectual, que ficou estabelecido que a marca tem proteção no âmbito da Internet e

que por consequência, o registro de um domínio deve ser concedido ao detentor da marca.

Dessa forma, percebe-se que muito se aproximou a análise feita nas marcas a realizada nos nomes de domínio, mas apenas em um momento posterior. Ou seja, se o conflito surgir, o órgão age a favor das marcas, de forma reativa, não proativa. O direito que o titular do domínio detém é meramente administrativo, baseado no seu requerimento de utilização daquele endereço. Preenchendo os requisitos necessários, há a titularidade, mas sem a ampla proteção dedicada às marcas.

Assim, aguarda-se a manifestação da parte supostamente prejudicada para aplicar as ditas regras relativas às marcas. Uma possível crítica ao método é a impossibilidade da tutela da política de defesa ao consumidor comentada no tópico anterior das marcas, em virtude da deslealdade da prática, como será melhor estudado adiante.

Diante da possível equiparação dos nomes de domínio às marcas realizada na resolução de conflitos, parte-se à análise da natureza jurídica dos nomes de domínio.

1.2.3. Natureza jurídica dos nomes de domínio

O nome de domínio pode ser considerado um simples endereço, adotando uma posição mais conservadora, ou um signo distintivo, acolhendo as próprias orientações da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) para resolução de conflitos.

Quando se busca a origem do nome de domínio, conforme demonstrado no tópico 1.2.1, o nome de domínio torna-se um endereço, um número de telefone, como no seu surgimento, como demonstra STUBER; FRANCO (1998):

O endereço de cada computador conectado à Internet é determinado por um código numérico. Tal endereço é chamado nome de domínio ou domain name, que é representado por uma série de palavras, para uma maior facilidade de memorização. A tradução dos endereços IP (numéricos) para seus correspondentes em palavras é feita pelo protocolo DNS (Domain Name System), um dos vários disponíveis na Internet. Os nomes de domínio são determinados de acordo com um sistema de níveis múltiplos, dentre os quais podemos destacar os Top Level Domains (TLDs), que são o primeiro grupo de caracteres após o último ponto do nome de domínio propriamente dito (algo como www your company).

Assim, se for analisada tão somente sua descrição técnica, o nome de domínio é apenas uma coordenada e, portanto, não é um signo distintivo.

Porém, como antes referenciado, COPETTI (2010, p. 12) – acompanhada de outros autores – acredita que o nome de domínio é um signo distintivo, da mesma maneira que as marcas. Segundo ela (2010, p. 15), “o nome de domínio identifica a pessoa física ou jurídica

na rede mundial de computadores, porquanto sem o registro do domínio as pessoas e/ou empresas não são encontradas na web. Aliás, mais que isso, o domínio singulariza um endereço”.

Por essa razão a autora acredita que o nome de domínio é mais que um endereço, alcançando o status de sinal distintivo. Da mesma forma, com a concepção contemporânea do estabelecimento virtual, alguns autores consideram o nome de domínio como um título do estabelecimento. ALEXANDRINO; GRAMSTRUP (2005) discorrem sobre o tema:

O nome de domínio, transcendendo a função de simples endereço, parece-se muito com o título de estabelecimento, apenas ressalvando que se trata de um espaço em meio eletrônico, diferente do tradicional. Aqui não há nenhum óbice de ordem lógica quanto à economicidade do direito, nem quanto a poder considerar-se integrante do fundo de comércio (estabelecimento virtual).

No mesmo sentido, PIMENTEL (2012, p. 23) entende que “o nome de domínio, ao ser facilmente identificado com um empreendimento, serviço, produto, estabelecimento, empresa ou outra organização, assemelha-se a uma marca e integra o patrimônio intangível do seu titular”.

Para melhor compreender a concepção trazida pelos autores, traz-se breve explicação acerca do estabelecimento virtual. O estabelecimento, não virtual, é estudado desde o princípio do estudo da empresa. BORGES (1964, p. 169) conceitua:

Estabelecimento comercial é, pois, o gênero a que, desde as maiores e mais luxuosas casas comerciais até a mais modesta loja ou botequim, pertencem as diversas espécies de negócios. **Mesmo o comerciante ambulante, embora não estabelecido em parte alguma, tem o seu estabelecimento comercial, o seu fundo de comércio**(sem grifo no original).

Nota-se que nem mesmo em 1964 a existência de um imóvel, um endereço fixo, era fundamental para a caracterização do estabelecimento. Sendo assim, a concepção do estabelecimento virtual não é propriamente a quebra de um paradigma, mas a simples visualização do conceito de maneira mais ampla. COELHO (2002, p. 57) esclarece:

A distinção entre o estabelecimento físico e o virtual depende do meio de acesso dos consumidores e adquirentes interessados nos produtos, serviços ou virtualidades que o empresário oferece ao mercado. Se o acesso é feito pelo deslocamento deles no espaço até o imóvel em que se encontra instalada a empresa, o estabelecimento é físico; se acessado por via de transmissão eletrônica de dados, é virtual

Portanto, como se extrai do texto de COELHO, é o simples acesso do consumidor ao bem que diferencia o físico ou o virtual. Logo, não há razão para não considerar a home page de uma empresa em um próprio estabelecimento, até porque muitas delas têm esse como seu

único ponto de contato com os clientes. ZAMPAR JÚNIOR (2008) traz o aspecto tangível do instituto:

Ora os computadores, móveis e outros apetrechos que dão suporte existencial ao site que é a materialização do estabelecimento virtual compõem, tal qual o número de visitas, o layout da página etc., o conjunto dos bens deste estabelecimento, e, portanto, o próprio estabelecimento. Diferente do local de estoque, que se não integrado ao suporte operacional, há sim de configurar um outro estabelecimento.

Retornando a ALEXANDRINO; GRAMSTRUP, percebe-se que os autores, utilizando a expressão “transcendendo a função de simples endereço”, ampliam o conceito primário do nome de domínio, elevando-o a um signo distintivo e deixando de ser o conjunto de palavras que, transformada em números, leva a uma determinada página na rede mundial de computadores. Essa opinião coaduna com a atual concepção majoritária de estabelecimento virtual, como visto.

Porém, há quem dê uma terceira natureza ao nome de domínio. RUCKER (2001) equipara o nome de domínio ao nome empresarial:

Pela própria essência do nome de domínio, que representa o endereço eletrônico de determinada empresa ou produto, configurando o caminho que o usuário da rede utiliza para encontrá-lo, temos uma similitude ao nome empresarial [...].

Isto porque, da mesma forma que no caso do nome comercial, o domínio é a maneira através da qual uma empresa se apresenta no comércio virtual, estando ao domínio também vinculada a preservação do crédito do empresário perante o mercado e a sua clientela, muitas vezes arduamente conquistada(sem grifo no original).

Pela opinião do autor, o nome de domínio, por identificar a empresa no mundo virtual, equiparar-se-ia ao nome empresarial. Dessa forma, aplicar-se-ia a ele os princípios próprios do nome empresarial, já identificados neste estudo.

A opção por um ou por outro – título de estabelecimento ou nome empresarial – traz diversas consequências práticas. Se for considerado um título de estabelecimento, pode-se afirmar que não só o nome de domínio goza de proteção, mas pode ser objeto de alienação junto ao próprio estabelecimento – virtual, nessa hipótese.

Se, por outro lado, o nome de domínio for nome empresarial, não há o que se falar em alienação, pois a sua venda é expressamente vedada pelo próprio código civil, como dito. O argumento de RUCKER anteriormente destacado, afirmando que o nome de domínio é vinculado à imagem da empresa e, portanto, conectado à sua imagem e ao seu crédito no mercado, leva à conclusão de ser nome empresarial.

Porém, as características atribuídas não são exclusivas desse instituto, ou seja, o abalo em uma marca ou em um título de estabelecimento também são capazes de atingir a imagem da própria empresa, tal qual os nomes empresariais.

Tal característica encontra-se na própria história do desenvolvimento do nome de domínio, como discorre ARANOVICH (2000):

Os nomes de domínio vieram a desenvolver um papel importante com o surgimento das home pages, ou páginas iniciais, e das novas tecnologias de comunicação, que permitiram a divulgação de sons e imagens pela Internet. Essas home pages fizeram com que a Word Wide Web (rede global) se tornasse um meio de divulgação e de venda de produtos e serviços, pois as empresas começaram a colocá-los à venda na Internet. Tal fato acabou por acarretar com que o "internauta" passasse a associar o nome de domínio de segundo nível com a marca do fornecedor de produtos e serviços.

Como se vê, o desenvolvimento do estabelecimento virtual acompanha a evolução do próprio nome de domínio. Considerando que, na prática, a alienação do nome de domínio é negócio comum no mercado, dificulta-se a equiparação ao nome empresarial, pois não se vislumbra o caráter de personalidade intrínseco a este instituto.

Portanto, filia-se à corrente que equipara o nome de domínio ao título de estabelecimento, pois denomina a página virtual da empresa, meio por onde são comercializados ou divulgados os produtos e serviços. Dessa forma, o nome de domínio – muito mais que um simples endereço – é a própria denominação daquela página virtual.

1.3. TRADE DRESS

Representativo de conjunto de cores, formas e até mesmo arquitetura de estabelecimentos, o trade dress, conjunto-imagem ou ainda identidade visual tem forte ligação com os conceitos de marca e concorrência desleal, a qual será estudada no segundo capítulo.

Os tribunais brasileiros se deparam cada vez mais com casos de conflito nesse âmbito, em que ainda que não se infrinja o direito de marca, percebe-se claramente o intuito de se aproveitar de uma imagem conhecida para promover seu produto.

Dessa forma, julgou-se importante dedicar parte deste estudo ao trade dress, analisando seu conceito e a forma de proteção que se encontrou neste ordenamento jurídico.

1.3.1. Conceito

Consagrado na doutrina brasileira pela expressão em inglês *trade dress* e traduzido por alguns como conjunto imagem ou identidade visual, esse instituto muito se relaciona ao instituto da marca e dos conflitos de concorrência ilícita. GUSMÃO; D'HANENS (2012, p. 4) discorrem sobre o conceito:

trade dress, conceito que tem origem no direito americano, pela referência direta à forma com a qual um produto ou um estabelecimento é “vestido” para ir ao mercado (ou *dressed up to go to the market*), composta pela somatória de elementos característicos que formam uma “imagem visual” passível de agregar-se ao patrimônio incorpóreo do empresário, tal qual uma marca ou outro sinal identificador de origem.

Como bem definido pelos autores, o *trade dress* configura a imagem do produto ou da empresa, a combinação de cores, formas e linhas que identificam o bem. DANIEL (2006, p. 1) explica:

Consiste num conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto ou diferenciá-lo dos demais.

Sabe-se que as cores, primeiramente citadas pelo autor, por si só não são registráveis como marca, por força do artigo 124, VIII, Lei 9.279/96. Porém, é o todo que busca se proteger, não as cores em si. O Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu dessa maneira:

Sustenta a recorrente que não ficou configurada nos autos a concorrência desleal, **pois apenas fez uso das cores da marca da autora em seu posto de gasolina**, não tendo enganado seus clientes que sabiam que seu estabelecimento não vendia produtos da recorrida. Não é, no entanto, o que se verifica. As fotos juntadas tanto pela autora a f. como pela ré **evidenciam que esta utilizou as cores da marca da recorrida na testada de seu estabelecimento comercial, atraindo clientela e iludindo o consumidor desavisado**, que poderia, facilmente, acreditar que a apelante vendia os produtos da marca da recorrida (sem grifo no original). (SÃO PAULO, Tribunal de Justiça, Apelação n. 0107915-70.2007.8.26.0000, Relator: Desembargador José Luiz Gavião Almeida, 2012.)

Assim, ainda que a marca não detenha registro ou a embalagem não configure desenho industrial, tem-se o *trade dress*. COPETTI (2010, p. 14) afirma que é “o conjunto de características que diferenciam os produtos uns dos outros é que é copiada na tentativa de ludibriar os consumidores”.

BARBOSA (2011, p. 9) vai além e, buscando na obra de Maitê Moro, compreende no conceito de *trade dress* os cinco sentidos humanos:

Maitê Moro argumenta que *trade dress* nada mais é do que uma nova nomenclatura de origem norte americana que abarca em um só termo os inúmeros elementos que identificam a empresa como um todo, seja pelas características do local onde ela

desenvolve suas atividades, projeto, decoração, aparência externa e interna, **o cheiro, a música, a cor predominante** de suas lojas, seja pelos aspectos dos produtos ou serviços por ela oferecidos(sem grifo no original).

Isso porque, como se verá a seguir, a proteção concedida a esse instituto advém principalmente da coibição à concorrência ilícita, não dependendo de qualquer registro. GUSMÃO; D'HANENS (2012, p. 4) aprofundam o tema afirmando que “o trade dress configura um vínculo entre o empresário e o consumidor, levando este último a optar pelo produto ou serviço baseado na memória da aparência ou da roupagem que os identificava em experiência satisfatória passada”.

Diante desse conceito fortemente ligado ao consumidor do produto ou serviço e diante da ausência de uma norma própria que englobe a sua proteção, o trade dress passou a ser protegido no Brasil por meio de ações que buscam indenização por concorrência desleal. Assim, passa-se a análise desse instituto no que diz respeito à forma de proteção.

1.3.2. Forma de proteção

As formas de concorrência ilícita serão melhor estudadas neste trabalho no segundo capítulo. Sendo assim, o que se busca com esta explicação é demonstrar como se vislumbra a proteção do conjunto imagem no ordenamento brasileiro. É o que explica DANIEL (2006, p. 1):

A proteção do conjunto-imagem no Brasil é normalmente considerada uma área nebulosa, principalmente pelo fato de não haver referência expressa e direta a tal proteção na atual Lei da Propriedade Industrial - LPI (Lei n. 9.279/96) brasileira. Se o próprio conjunto-imagem não estiver registrado como marca e o mesmo for imitado, a resposta legal mais adequada será a propositada de uma ação fundamentada em concorrência desleal.

Como referenciado pelo autor, a ausência de normatização no País leva aqueles que foram prejudicados pela infração ao conjunto-imagem a recorrerem à ação baseada em concorrência desleal, tornando muitas vezes difícil a caracterização do dano. GUSMÃO; D'HANENS (2012, p. 4) fortalecem esta posição:

ainda que porventura nenhum dos elementos que compõem determinado trade dress seja alvo de proteção específica, o regime de repressão à concorrência desleal, consagrado por nosso ordenamento jurídico, confere amparo genérico, imediato e suficiente em caso de violação ou imitação por terceiros.

Porém, ao contrário do que se leva a crer pela aparente novidade do termo, o tema não é recente no mundo jurídico. BARBOSA (2011, p. 11-12) afirma que o clássico autor Pouillet (1892, p. 526 – 527), ainda no século XIX, apontava a cópia de embalagens como

concorrência desleal. O Tribunal de Sena, em 17 de setembro de 1835, segundo o autor, considerou concorrência desleal “empregar para venda um produto similar de mesma forma e mesma cor de caixa de uma casa rival”.

Percebe-se pela leitura do trecho que o conjunto imagem já era objeto de proteção por meio da concorrência desleal, e o que possibilitou o crescimento de demandas nessa área foi o aumento da complexidade dos casos, em decorrência dos grandes investimentos feitos no design das embalagens e na arquitetura dos estabelecimentos.

Outro ponto importante a se analisar são as formas de infração. Apesar de o ilícito ocorrer principalmente na flagrante semelhança de cores e linhas, há quem defenda que a infração pode ser meramente ideológica. Ou seja, ainda que a aparente imitação não seja capaz de confundir o consumidor, por utilizar cores bastantes distintas, por exemplo, a utilização da ideia alheia já é suficiente para caracterizar o ilícito.

Foi o que compreendeu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina ao reformar a sentença de primeiro grau de Itajaí no caso Red Bull versus Red Dragon. A autora Red Bull requereu indenização por concorrência desleal, alegando infração ao seu conjunto imagem. Na decisão, entendeu a câmara que:

[...] **PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO VIOLADO E DO DEVER DE INDENIZAR DEVIDO À CONCORRÊNCIA DESLEAL CARACTERIZADA PELA IMITAÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM E DO CONCEITO IDEOLÓGICO.** TESE ACOLHIDA. INDEVIDA REMISSÃO À MARCA REGISTRADA E PROTEGIDA PELAS APELANTES. SIGNOS QUE COMPÕEM A MARCA MISTA FLAGRANTEMENTE UTILIZADOS PELAS RÉS NO INTUITO DE APROVEITAR-SE DO SEU PRESTÍGIO. CONDOTA A CONFIGURAR CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DAS RÉS. (SANTA CATARINA, Tribunal de Justiça. Apelação Cível 2012.050589-9. Relator Desembargador Altamiro de Oliveira, 2013) (sem grifo no original).

O Tribunal entendeu que, apesar de as cores serem bastante distintas, a empresa ré copiou a base do desenho da autora. Extrai-se do inteiro teor:

In casu, mostra-se incontestado que os dragões alados em posição de combate, a lua cheia no fundo do desenho e parte da expressão designativa da marca ("Red Dragon") **são elementos que imitam os conceitos ideológicos da marca Red Bull, que evidenciam esforços - não só de ordem financeira, mas também intelectual - para imprimir sua marca na mente dos consumidores,** a sofrer com a concorrência parasitária das rés. Todos esse elementos distintivos compõem a própria marca indicativa do produto das autoras. Hoje conhecidos como trade dress tais elementos perfazem, pois, os sinais distintivos visualmente perceptíveis e passíveis de registro como marca (art. 122, Lei n. 9.279/1996) e são objeto de remissão feita pelas rés (sem grifo no original). (SANTA CATARINA, Tribunal de Justiça. Apelação Cível 2012.050589-9. Relator Desembargador Altamiro de Oliveira, 2013)

Como se percebe, entendeu-se que houve cópia ideológica do conceito desenvolvido pela Red Bull, ainda que esta utilize as cores azul, prata, vermelho e amarelo e a outra tenha usado preto, vermelho e branco. Ou seja, a proteção concedida ao trade dress nesse caso extrapolou a simples figura, mas alcançou o conceito por trás da marca. A decisão concorda com a opinião de OLAVO (2003, p. 66):

Chama-se trade dress ao aspecto exterior característico de um produto, isto é, ao aspecto visual como ele é apresentado ao público. Esse aspecto exterior pode ser protegido através do registro como modelo ou desenho, se para tanto reunir os correspondentes requisitos. Mas, se não gozar da proteção do inerente direito privativo, nem por isso pode ser livremente imitado. É pacífico, na doutrina e na jurisprudência, nacionais e estrangeiras, que a imitação, por um agente econômico, dos invólucros característicos dos produtos fabricados ou comercializados por um concorrente constitui concorrência desleal. **Trata-se, com efeito, do parasitismo da imagem comercial de um concorrente, em termos de poder criar confusão no espírito do público, o qual compara a imagem de um produto com a memória que tem da imagem de outro**(sem grifo no original).

Nesse caso, como visto na decisão e na doutrina, o tribunal entendeu que houve concorrência desleal, a qual será melhor explanada no capítulo dois. O que se pretende demonstrar aqui é que diferentes formas de infração se enquadram em modalidades distintas do direito concorrencial.

No capítulo que segue, portanto, partir-se-á à análise dos princípios constitucionais que embasam o direito concorrencial, discorrendo sobre a evolução do tema, sobre a concorrência desleal, especialmente a de atos individuais e a concorrência parasitária.

2 CONCORRÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Este segundo capítulo objetiva abordar a concorrência no ordenamento jurídico brasileiro. Para tal, estudar-se-á o âmbito constitucional da matéria, indicando a evolução da temática, a análise dos princípios da livre iniciativa e livre concorrência, chegando às práticas ilícitas do mercado.

Neste segundo momento, divide-se o estudo em concorrência desleal e concorrência e aproveitamento parasitário, sendo esse último ainda de pouca discussão na doutrina brasileira e um instituto pouco compreendido nos tribunais brasileiros.

2.1. ORDEM ECONÔMICA E DIREITO CONCORRENCIAL

Este tópico abordará os principais pilares da ordem econômica brasileira, indicando os institutos privilegiados pela Constituição da República vigente. Assim, parte-se de uma análise da evolução constitucional da matéria, chegando aos princípios que regem o mercado.

2.1.1. Evolução constitucional da matéria

A ordem econômica nem sempre foi considerada matéria constitucional. Nos primórdios das constituições ao redor do globo, os direitos privilegiados eram eminentemente individuais, os chamados direitos de primeira geração. Apenas no início da era moderna, já no século XIX, é que tais preceitos foram constitucionalizados. ROCHA (2001, p. 13) contextualiza:

A constitucionalização da matéria econômica fez-se no fluxo de um movimento social e político que caracterizou uma composição jurídica lógica, uma concepção estatal ideológica e uma postura política teleológica: os fins buscados, afirmados e a serem efetivados converteram o direito constitucional numa nova experiência política, jurídica e econômica.

A autora afirma a posição de que os fins – o próprio homem – foram abarcados por uma nova onda de direitos, a segunda, que envolveu os princípios sociais, considerando o homem e sua força de trabalho não só como o meio do desenvolvimento econômico, mas também seu fim. A partir dessa ideia se desenvolve a constitucionalização da ordem econômica.

Ao longo da história constitucional brasileira, a ordem econômica tomou diversos rumos. Acompanhando a trajetória mundial, evolução do pensamento econômico e as diversas opiniões sobre o papel do Estado na economia, as Cartas Magnas do País acompanharam todas essas nuances mundiais.

A primeira Constituição a trazer expressamente em seu texto normas referentes à ordem econômica foi a de 1934. Porém, isso não significa que os demais diplomas normativos não tivessem em seu bojo alguns princípios relevantes para esse estudo. A Constituição de 1824 trouxe os postulados do liberalismo político e econômico, inspirada pelas diversas revoluções europeias que a precederam, as quais pregavam a liberdade, como se sabe. MARINHO (2012, p. 2) explica:

A Constituição de 1824 não podia ser senão um repositório de postulados do liberalismo político e econômico. A Constituição, no estilo que então se expandia, não contém capítulo sobre a ordem econômica ou os direitos sociais. Somente no Título relativo às “garantias dos direitos civis e políticos” ingressam algumas normas de sentido econômico, para assegurar a extensão de poderes do indivíduo.

Tal como explica o autor, apesar de não ter um capítulo específico para o tema, o referido diploma trouxe normas que garantiam a liberdade dos indivíduos, as quais – posteriormente – evoluíram para a livre iniciativa, como se verá. OLIVEIRA (2008, p. 67) afirma que:

As Constituições liberais não necessitavam apresentar, de forma explícita, normas que compusessem uma ordem econômica constitucional (uma ordem econômica propriamente dita), já que o Estado não deveria intervir na economia, havendo a ocorrência de um Estado mínimo. Era suficiente, estar retratada, na Constituição, a garantia da propriedade privada e a liberdade contratual (livre iniciativa) de forma ampla e irrestrita, sendo que, portanto, a ordem econômica existente no mundo do ser não precisava ser modificada ou, até mesmo reparada, pelo mundo do dever-ser.

Conclui-se com o auxílio da autora que o diploma constitucional não traz de forma explícita as normas de ordem econômica, porque tal medida não estaria de acordo com a política liberal. Ora, se o Estado não deve intervir na economia, não há o que se falar em trazer na Carta Magna princípios reguladores do mercado. BASTOS (2002, p. 89) aprofunda o tema:

O fato de as Constituições liberais não tratarem explicitamente da economia não significava que não houvesse uma vontade implícita em regulá-la. A economia era livre aos cidadãos em decorrência de outros direitos constitucionalmente assegurados como a liberdade de propriedade e de trabalho. Isso implica em dizer que no silêncio da Constituição emergia uma titularidade natural daqueles que tinham condições de se lançar ao mercado. Vale dizer que o liberalismo tem a sua expressão política e econômica consistente em reconhecer o mercado como agente regulador da economia.

De acordo com o que foi dito, o que se esperava dos diplomas constitucionais da época era o mínimo de intervenção. A liberdade requerida estava expressa em princípios mais gerais, não direcionados à economia, mas nos atos do próprio indivíduo.

Com a proclamação da República e a mudança do regime político brasileiro, fez-se necessária uma nova Constituição, a qual foi promulgada em 1891. Este diploma proclamava a igualdade e rechaçava os privilégios de nascimento ou títulos de nobreza. Além disso, garantia “o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial”. Como já explicado, também garantia a proteção da propriedade industrial.

A Constituição de 1934, com forte influência do pós-guerra, trouxe em seu texto conceitos do Estado do bem-estar social. Como dito no início deste tópico, foi a primeira a trazer a ordem econômica expressamente. MARINHO (2012, p. 04) discorre sobre o tema:

Dentro dessa orientação protetora do coletivo, **disciplinou, em Título próprio, a ordem econômica e social. Ao invés de proclamar como princípio a liberdade econômica, assegurou-a nos “limites” decorrentes do respeito aos objetivos humanos e nacionais enunciados.** Ela não é pressuposto mas resultante da ordem econômica delineada. É o que retrata o art. 115: “A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos existência digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade econômica.” Essas e outras regras configuravam importante núcleo de uma política de planificação, de economia supervisionada e de justiça social, redutora de abusos do individualismo capitalista. A experiência dar-lhes-ia a perspectiva exata, no contraste com os fatos, e, seguramente, suscitaria a necessidade de outras normas, inclusive para solução do problema agrário(sem grifo no original).

Percebe-se o forte caráter social da referida carta, a qual não pode negar o passado de guerra e de forte desigualdade social que assolava os diversos países que a influenciaram. Diante do clamor do povo por uma intervenção do Estado, iniciou-se um período de regulamentação de preços, salários taxas de juros etc. SOUZA (1994, p. 112) explica:

Com a eliminação da separação entre a ordem econômica (mundo do ser) e o Estado, este passa a ser mediador dos conflitos políticos que antes eram resolvidos no âmbito da economia. **A questão social deixa o campo privado e passa a ser encarada como de ordem pública**(sem grifo no original).

Importante salientar que esse movimento não se observou apenas no País, mas no Ocidente em geral. TAVARES (2003, p. 71) afirma que:

As Constituições sociais correspondem a um momento posterior na evolução do constitucionalismo. Passa-se a consagrar a necessidade de que o Estado atue positivamente, corrigindo as desigualdades sociais e proporcionando, assim, efetivamente, a igualdade de todos. É o chamado Estado do Bem Comum. Parte-se do pressuposto de que a liberdade só pode florescer com o vigor sublimado quando se dê igualdade real (e não apenas formal) entre os cidadãos. É bastante comum,

nesse tipo de Constituição, traçar expressamente os grandes objetivos que hão de nortear a atuação governamental, impondo-os (ao menos a longo prazo). Não por outro motivo tais Constituições são denominadas, com Canotilho, dirigentes

Observa-se nesse movimento a forte influência da Igreja, a qual pregou as ideias de justiça social e bem comum e defendeu que tais preceitos fossem defendidos pelo Estado. OLIVEIRA (2008, p. 52) elucida a questão:

A Encíclica Papal Rerum Novarum (Papa Leão XIII, em 1891) é um exemplo disso, já que conclama, aos governantes, que protejam a sociedade e, para tanto, necessário se faz que exista um concurso de ordem geral, consistindo em regulação das leis, instituições e da própria economia, estabelecendo não ser justo que o indivíduo, ou a até mesmo a família, sejam absorvidos pelo Estado, mas é justo, pelo contrário, que ambos tenham faculdade de proceder com liberdade, desde que não atentem contra o bem geral e não prejudiquem ninguém. Propõe uma nova reconstrução econômico-social, voltada para a justiça.

Em outro momento, em contraposição a esse apelo social, sem qualquer legitimação democrática, o diploma de 1937 não vigorou na totalidade de seus mandamentos. Ele foi alterado sem qualquer respeito ao processo legislativo e perdeu um pouco as características de forte influência estatal. MARINHO (2012, p. 5) afirma que a referida Constituição:

Reimplantou, como pressuposto, o princípio da liberdade econômica. É o que refletia seu art. 135: “Na iniciativa individual, no poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo, exercido nos limites do bem público, funda-se a riqueza e a prosperidade nacional. A intervenção do Estado no domínio econômico só se legítima para suprir as deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores da produção...” De acordo com o disposto no art. 140, a economia devia ser organizada em forma corporativa. Sumariamente, a greve e o “lock-out” foram “declarados recursos anti-sociais” (art. 139). Mas o direito de propriedade foi reconhecido sem as limitações de 1934 (art. 122. n. 14).

Como se extrai do texto do citado artigo 135 da Constituição de 1937, a base da ordem econômica neste Texto Máximo se baseia na iniciativa individual, admitindo a intervenção estatal apenas quando houver lacunas. Diante de dois diplomas consecutivos que tanto se diferenciavam – bem-estar social de um lado e liberdade do outro –, a Constituição de 1946 tentou equilibrar os dois lados. SOUZA (1994, p. 117) explica:

A idéia básica foi procurar conciliar o individualismo econômico e a liberdade de iniciativa de um lado e a justiça social e o interesse público de outro. O art. 147 determinava que "o uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social" e que "a lei poderá, com observância no art. 141, § 16, promover à justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos".

Como bem expôs o autor, a Carta Magna de 1937 objetivou equilibrar os dois clamores: justiça social e liberdade econômica. Essa ideia se alastra até o diploma

constitucional em vigor. Sendo o primeiro a trazer a enumeração de princípios da ordem econômica, a Constituição de 1967, de dentro do regime militar, enumerou seis pilares:

Em seu art. 157 a Constituição de 1967 afirma que "a ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes princípios: I - liberdade de iniciativa; II - valorização do trabalho como condição da dignidade humana; III - função social da propriedade; IV - harmonia e solidariedade entre os fatores de produção; V - desenvolvimento econômico; VI - repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento dos lucros. (SOUZA, 1994, p. 118)

A Constituição de 1967 foi profundamente alterada pela Emenda nº 1 de 1969, quando se incluiu "a expansão das oportunidades de emprego" (BRASIL, 1969). O princípio do desenvolvimento econômico não torna a aparecer da mesma maneira na Constituição de 1988, mas a tendência de privilegiar o pleno emprego está no diploma vigente.

Os princípios da ordem econômica vigentes no Brasil hoje encontram-se principalmente no artigo 170 de nossa Constituição:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

Parágrafo único. **É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei** (BRASIL, 1988) (sem grifo no original).

Como se vê, o artigo 170, abrindo o título da Ordem Econômica e Financeira, expressa a livre concorrência, a defesa do consumidor e o livre exercício da atividade econômica com base de nosso sistema econômico. Porém, como leciona SOUZA (1994, p. 118):

Não se esgotam aí os mandamentos constitucionais relativos à ordem econômica, pois poderemos encontrar princípios e normas relativas à matéria nos arts. 2.º; 3.º; 5.º, LXXI; 9.º; 10; 11; 24, I; 37, XIX e XX; 203, § 2.º; 149; 201; 202; 218; 219 e 225, da CF/1988. No art. 2.º, da CF/1988, entre os fundamentos da República Federativa do Brasil, encontramos no inc. IV "os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa".

Como objetivo fundamental da República, o inc. II do art. 3.º, da CF/1988, afirma "garantir o desenvolvimento nacional"; e o inc. III "erradicar a pobreza e a marginalização é reduzir as desigualdades sociais e regionais".

Assim, conclui-se que a ordem econômica brasileira em vigor consagrou o princípio da livre iniciativa, baseado também na livre concorrência. Como se verá nos tópicos que seguem, tais princípios – como todos os outros – não são absolutos e encontram limites no próprio texto constitucional.

2.1.2. A livre iniciativa e a livre concorrência

A Constituição vigente filiou-se fortemente ao sistema econômico pautado pela livre iniciativa. Consta expressamente nesse texto, como visto, a proteção às leis de mercado (como oferta e demanda) e a livre concorrência. Assim, para compreender a ideia de concorrência, faz-se mister compreender os alcances do princípio da livre iniciativa.

BASTOS (1995, p. 194) conceitua o dito princípio:

Desse princípio da livre concorrência extrai-se que nem toda forma de competição é lícita, contudo. Embora o caráter da competitividade seja ínsito ao da livre concorrência, não se pode ignorar que esta expressão implica em certas limitações que, se não observadas, conduzirão à própria desintegração do mercado. Neste sentido, o Estado é chamado a dele alijar todas as práticas que possam restringir a atuação do agente econômico de forma não compatível com o seu direito de nele permanecer.

Como se extrai da obra do autor, o princípio aqui estudado fundamenta os atos tomados pelo poder público de restringir a atuação de determinadas pessoas, no intuito de garantir a concorrência e a livre iniciativa. O presente princípio é fundamental para o normal funcionamento do sistema capitalista, ao qual o Brasil se filiou em sua Constituição.

Por outro lado, a livre concorrência faz parte da atividade empresarial, sendo importante meio para o crescimento da economia de mercado e importante princípio da ordem econômica e financeira no País. Isso acontece porque a concorrência praticada dentro dos termos da lei beneficia tanto o consumidor, que tende a adquirir produtos e serviços por preços mais baixos, como o empresário, que poderá maximizar a oferta de bens e serviços (PIMENTEL, 2007, p.58).

Esse é o pensamento que permeia toda a ordem econômica constitucional: valorização do trabalho humano e desenvolvimento do próprio mercado, com o consequente melhoramento do ser. ABREU (2008, p. 74) também traz seu conceito: “liberdade garantida aos agentes econômicos de manejarem, nos limites constitucionalmente garantidos, os instrumentos econômicos disponíveis em busca dos fins inerentes a uma sociedade de base

capitalista”. O autor destaca a existência de limites, os quais são as formas de atuação do ente público na garantia desse princípio.

NEUMAYR (2010, p. 54-55) explica:

Interpretado na literalidade, o princípio da livre concorrência conduz à crença de poder ser amplo e irrestrito o ato de competição entre empresários. Mas na vigência do atual Estado capitalista – que, apesar de deixar ao próprio mercado a sua condução, impinge-lhe uma série de limites –, a livre concorrência deve ser interpretada como “ampla concorrência”: o que se busca na Ordem Econômica não é um cenário de competição sem regras, mas um ambiente ideal de coexistência leal de empresas, produtos e marcas, sem limite de número de concorrentes, o que, em última instância, beneficia o consumidor acima de todos (LOPES, 2002, p. 29).

Percebe-se que, como em qualquer jogo organizado, a livre competição necessita de regras mínimas para funcionar. Assim, ainda que o conceito de concorrência perfeita exclua qualquer atuação estatal, o que se observa na prática – deixando as teorias acadêmicas um pouco de lado – é que ela só pode ocorrer com a mínima regulamentação. COMPARATO (1967) concorda com esse pensamento:

Mas é a partir do liberalismo econômico que a necessidade de uma disciplina específica da concorrência no mercado apresenta-se como problema à espera de solução jurídica. Pôsto o princípio da liberdade de acesso ao mercado, mister se fazia impedir que esta liberdade degenerasse em licença, com prejuízo da própria concorrência. Se o jôgo era doravante livre, necessário se fazia, para que esta liberdade perdurasse; que as regras do jôgo fossem respeitadas.

Percebe-se que, como dito, as regras do jogo também filiam-se ao sistema econômico adotado pelo constituinte nacional. A proteção é realizada pelo poder público, pois a existência de concorrência é benéfica ao próprio consumidor. A presença da competição incita os produtores e prestadores de serviços a melhorarem seus produtos e sua eficiência econômica. Dessa forma, maximiza-se a riqueza pelo desenvolvimento de métodos mais eficazes. NEUMAYR (2010, p. 10) discorre sobre o assunto:

Concorrência é algo desejado em toda sociedade, por ocasionar o abrandamento e nivelamento dos preços e a melhoria nas condições de produção e fornecimento de produtos e serviços, resultando quase sempre em benefício ao consumidor. Com efeito, a livre concorrência é mesmo um dos Princípios Gerais da Atividade Econômica, emanado no art. 170 da Constituição, em seu inciso IV.

Como bem destacou o autor, a concorrência traz benefício ao consumidor e, assim como foi dito no capítulo que estudou os sinais distintivos, atende à essa política de defesa, que, portanto, inclui o combate à concentração de mercado – monopólios, oligopólios etc. – e outras práticas lesivas à livre concorrência.

Porém, há ramos em que o monopólio é autorizado ou até imposto pelo próprio ente público. É o caso de atividades que são exploradas tão somente pela União, como a exploração de alguns minerais e o monopólio legal da propriedade intelectual. NEUMAYR (2010, p. 57) discorre sobre este último tema:

A própria proteção à Propriedade Industrial não deixa de ser uma situação de monopólio tolerada pelo Direito, [...]. O regime de concessão de privilégios implica, pois, em exclusividade de uso de determinado bem, o que conduzirá necessariamente a um monopólio. É o caso de uma empresa titular do direito de explorar no mercado uma invenção por si desenvolvida, com a prerrogativa de opor-se a qualquer tentativa de utilização por terceiros.

COMPARATO (1967) concorda com tal posicionamento:

Ora, êste conjunto de normas disciplinares da concorrência é de dois tipos. Procura-se de um lado, atribuir a certos comerciantes o direito de exploração exclusiva de determinados bens econômicos de sua criação ou aquisição, com a concessão de privilégios: é o chamado direito da propriedade industrial. Porfia-se, de outro lado, em estabelecer medidas disciplinadoras da concorrência, através da repressão à prática de atos ditos de concorrência desleal.

Conforme explicado no primeiro capítulo, com base no entendimento dos dois autores, aquele que detém uma marca, por exemplo, tem direito de manter a exclusividade e a zelar por seu monopólio. Este é o privilégio daquele que desenvolveu intelectualmente seu bem. Isso acontece com todo e qualquer título de propriedade intelectual e, assim como os demais monopólios autorizados, podem ser quebrados em razão de um interesse nacional.

Sabe-se que a criação humana exige investimento e, desde a gênese da propriedade intelectual, o que se pretendia ao fornecer a exclusividade pela força da lei era recompensar aquele que criou algo novo e útil.

CERQUEIRA apud BARBOSA (2011, p. 26) também discorre sobre o tema, salientando a importância das regras no mercado concorrencial e sua ligação com a propriedade industrial:

A livre concorrência encontra, assim, os seus limites, primeiro, nos direitos alheios, depois, nos deveres do indivíduo para com a sociedade em que vive, e, finalmente, nos deveres da caridade. **Ora, se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econômica, é evidente que não se tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência comercial e industrial, ou da concorrência econômica.** Não é isso, porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse social. **Os princípios em que se funda a teoria da repressão da concorrência desleal dominam todos os institutos da propriedade industrial, como o reverso moral da lei positiva, revelando-se, assim, sob mais este aspecto, a unidade desse ramo do direito**(sem grifo no original).

Como dito, ainda que o desejo maior daqueles que tratam do liberalismo seja a ausência de intervenção estatal no domínio econômico, nem sempre os agentes concorrenciais agem espontaneamente dentro de uma moral do mercado. Assim, o interesse social e a boa-fé devem prevalecer, inclusive no que tange às marcas e demais institutos da propriedade industrial.

Diante desse tema, parte-se para a análise do conceito de concorrência, com o objetivo de esclarecer quando esta ocorre dentro dos limites legais, para que – posteriormente – seja possível identificar com facilidade os casos ilícitos.

2.1.3. O conceito de concorrência

Como demonstrado, a concorrência é desejada no mercado liberal consagrado constitucionalmente no País. Quando lícita e equilibrada, ela gera competição, que leva a uma otimização da riqueza e a um benefício maior ao consumidor. Porém, na ótica do empresário, a existência de concorrência sempre traz um prejuízo, ainda que sem ilicitude.

Ora, se há duas sociedades atuando no mesmo ramo e oferecendo seu produto aos consumidores de um mesmo local, o indivíduo deverá optar entre uma ou outra e, ao fazê-lo, dará lucro a apenas um deles. Sendo assim, conclui-se que nem sempre a presença da diminuição do faturamento ou das vendas é um dano indenizável, pois pode ocorrer pelo exercício da livre iniciativa, dentro da legalidade.

Baseado nesses preceitos, BARBOSA (2011, p. 07) conceitua concorrência:

Há concorrência quando distintos agentes econômicos disputam a entrada, manutenção ou predomínio num mercado, definido por serviços ou produtos que sejam iguais ou – do ponto de vista do consumidor - substituíveis entre si; definido ainda pela efetividade dessa disputa num espaço geográfico e temporal determinado.

Tal qual se percebe pelo trecho e conforme dito neste estudo, a concorrência nada mais é do que a competição entre dois ou mais agentes pela escolha do consumidor. O monopólio, portanto, constitui a ausência da concorrência, quando o indivíduo resta impossibilitado de escolher, por estar diante de uma única opção.

Pela importância da concorrência na defesa do consumidor, como afirmado, essa situação de concentração é sempre evitada, estabelecendo-se apenas em casos específicos e regulados pelo poder público.

Pode-se estudar a concorrência também pelo viés do marketing, no âmbito da administração. Conforme já mencionado, ocorre concorrência entre produtos no mínimo

substituíveis aos olhos do consumidor. Isso não quer dizer apenas que individualmente os produtos possam ser trocados um pelo outro, mas que pelo conjunto de características que envolvem aquele bem, há concorrência.

O Marketing divide seu objeto de estudo em quatro itens: produto, preço, distribuição e promoção de vendas. Falando de maneira simples, restando estrito a este estudo, o produto é o bem em si, que pode ter os mais diversos diferenciais; o preço é o que o consumidor paga para obter o bem; a distribuição envolve os locais em que o produto encontra-se disponível, os pontos de venda etc.; e, por fim, a promoção é a maneira como o vendedor promove seu bem.

Dessa ideia se infere que nem todas as padarias de uma mesma cidade são concorrentes entre si, por exemplo. Os quatro pontos abordados pelo marketing são suficientes para explicar essa afirmação: o consumidor que busca comprar um pão – mantendo-se no exemplo –, busca comprá-lo próximo a sua residência (distribuição). Dificilmente um cliente roda diversos quilômetros para buscar determinado pão. Isso só ocorre se o pão (produto) é diferenciado em relação aos demais disponíveis naquela cidade. Nesse caso, em geral, o comprador também está disposto a pagar mais por isso (preço).

Claro que a abrangência do raio de concorrência varia de acordo com o produto que se discute. Se trocarmos pão por veículo automotor, percebe-se a expansão de todos esses conceitos, podendo a concorrência estar inclusive em diferentes cidades.

O que se pretende afirmar com esta breve explicação mercadológica é o fato de que só pode haver desvio de clientela quando há concorrência direta. Voltando ao caso das padarias, não há concorrência direta entre um estabelecimento de Florianópolis e outro de Joinville. Se uma panificadora da capital adotar determinado título de estabelecimento e outra no norte do estado passar a usar o mesmo, pode-se falar em confusão, pois alguém que passa por um e outro local é levado a pensar se tratar de uma “rede”, mas não é possível afirmar que uma perde clientes para a outra, pois aquele que mora na Capital não irá se locomover até o norte do estado para comprar pães.

Kotler (2005, p. 36-37), precursor do Marketing como se conhece atualmente, colaborando com o que foi apresentado até então, destaca quatro tipos e concorrência:

A concorrência inclui todas as ofertas e substitutos rivais reais e potenciais que um comprador possa considerar. Podemos estender o quadro ainda mais ao estabelecer uma distinção entre quatro níveis de concorrência, com base no grau em que produtos são passíveis de substituição:

1. Concorrência de marcas: uma empresa vê suas concorrentes como outras empresas que oferecem produtos e serviços semelhantes aos mesmos clientes por preços similares. A Volkswagen pode considerar a Toyota, a Honda, a Renault e

outras fabricantes de carros de preço médio suas concorrentes. Mas não pode se ver competindo com a Mercedes ou a Hyundai.

2. Concorrência setorial: uma empresa vê todas as empresas que fabricam o mesmo tipo de produto ou classe de produtos como suas concorrentes. A Volkswagen pode considerar concorrentes todas as demais fabricantes de automóveis.

3. Concorrência de forma: uma empresa vê todas as empresas fabricantes de produtos que oferecem o mesmo serviço como suas concorrentes. A Volkswagen pode considerar como concorrente não apenas as outras empresas automobilísticas, mas também os fabricantes de motocicletas, bicicletas e caminhões.

4. Concorrência genérica: uma empresa vê como suas concorrentes todas as empresas que competem pelo dinheiro dos mesmos consumidores. A Volkswagen pode considerar como concorrentes empresas que vendem bens de consumo duráveis, férias no exterior e novas residências.

Também nos dizeres de Kotler (2005, p. 37) – analisando a concorrência de marcas, por exemplo – bens aparentemente substituíveis podem não ser considerados concorrentes por outros fatores além da simples competição no mesmo ramo.

Como será visto neste estudo, ainda que a concorrência sempre gere um dano – mesmo que não indenizável – pode haver conflitos concorrenciais em mercados distintos, que nem sequer disputam o mesmo público alvo.

Portanto, na prática, resta dificultada a tarefa de vislumbrar os limites da concorrência desleal ou abusiva, pois as práticas de mercado avançam rapidamente e nem sempre fica fácil determinar a moral desejada em cada conduta. Diante dessa dificuldade, passa-se a uma atentada análise dos meandros dos conflitos concorrenciais quando há competição – concorrência desleal – ou quando há apenas um aproveitamento parasitário.

2.2. CONCORRÊNCIA DESLEAL

Trata-se neste tópico da caracterização e da análise das condutas de concorrência desleal na legislação brasileira. Abordar-se-á a doutrina aplicável ao caso, procedendo ao estudo dos dispositivos que tipificam as práticas ilícitas, em especial as individuais.

2.2.1. Caracterização da concorrência desleal

Mais uma vez ressalta-se que a concorrência pressupõe competição, ou seja, atitudes dos empresários capazes de obter clientela, em detrimento do concorrente. Dessa forma, muitas vezes é difícil caracterizar a concorrência desleal, pois a linha entre a prática legal ou não pode ser tênue para o aplicador da lei. ULHÔA (2006, p. 191) afirma que:

[...] não é simples diferenciar-se a concorrência leal da desleal. Em ambas, o empresário tem o intuito de prejudicar concorrentes, retirando-lhes, total ou

parcialmente, fatias do mercado que haviam conquistado. A intencionalidade de causar dano a outro empresário é elemento presente tanto na concorrência lícita como na ilícita. Nos efeitos produzidos, a alteração nas opções dos consumidores, também identificam a concorrência leal e a desleal. São os meios empregados para a realização dessa finalidade que as distinguem. Há meios idôneos e inidôneos de ganhar consumidores, em detrimento dos concorrentes. Será, assim, pela análise dos recursos utilizados pelo empresário, que se poderá identificar a deslealdade competitiva.

Percebe-se por meio da leitura atenta do trecho acima que são os recursos empregados pelo empresário que possibilitam a caracterização da concorrência desleal, uma vez que a intenção de causar dano – como havia sido salientado – encontra-se presente nas duas modalidades de concorrência.

Historicamente, a concorrência desleal está legislativamente atrelada à propriedade intelectual e à responsabilidade civil. Sendo assim, o interessado pela proteção das regras de mercado eram tão somente aqueles que praticavam a atividade empresária. DUTOIT (1995, p. 717) comenta o acontecido na Alemanha:

Quando, a partir do final do século passado, o direito da concorrência desleal ganhou autonomia em relação ao direito de marcas e patentes ou ao da responsabilidade civil, primeiramente na Alemanha, e em seguida nos demais países europeus, este novo ramo do Direito foi naturalmente destinado a reger as relações entre os concorrentes. Com efeito, à luz de uma concepção individualista da concorrência, baseada no liberalismo triunfante do século XIX, tratava-se simplesmente de canalizar seus possíveis excessos. Consequentemente, os interessados seriam somente os próprios concorrentes. Assim, o objeto do direito da concorrência desleal consistia na proteção do direito subjetivo de cada concorrente ao livre desenvolvimento de sua personalidade econômica.

Percebe-se que, naquele momento, o direito da concorrência desleal filiava-se à primeira onda de direitos antes mencionada, pois buscava defender o empresário individualmente, sem se preocupar com os danos possivelmente causados ao consumidor e à toda ordem econômica.

Porém, a evolução da matéria trouxe a proteção da concorrência a um âmbito maior, no qual é até mesmo difícil delimitar os prejudicados por condutas abusivas, dadas as características de massa dessa sociedade de consumo. COMPARATO (1967) filia-se a este pensamento ao afirmar que “a proteção da liberdade dos concorrentes procura-se substituir uma tutela da liberdade objetiva do consumidor, a chamada liberdade de mercado, de tal arte que a proteção de interesses subjetivos passou a fazer-se apenas em função de interesses da coletividade”.

Diante deste novo cenário, o direito concorrencial ganhou autonomia antes não reconhecida, passando a integrar diversos ramos do direito, mas com princípios próprios.

Desse ponto, dividiu-se a disciplina em dois grandes grupos, o dos atos individuais de concorrência desleal e o dos coletivos.

Este trabalho irá esmiuçar apenas os atos individuais, mas apenas para fins de conhecimento, a repressão à deslealdade nos atos coletivos foi concebida em 1890 com a promulgação do Sherman Act nos Estados Unidos e trata dos casos de cartéis, consórcios, coligações societárias e demais atos de concentração.

Os atos individuais, porém, como o próprio nome sugere, são aqueles praticados por um só sujeito, sem buscar a associação com outros agentes para obter o resultado. Porém, ainda que os atos sejam individuais, tal qual mencionado neste estudo, os danos podem se espalhar de forma coletiva. REALE JÚNIOR (2011) explica:

Há, de conseguinte, ao lado do dano sofrido pelo empresário, em razão de uma prática concorrencial desonesta, um prejuízo para os consumidores. Se há dano, muitas vezes economicamente vultoso, para o empresário cujo concorrente agiu deslealmente, não deixa de haver lesão ao interesse difuso dos consumidores.

Essa nova visão do alcance da concorrência desleal coaduna com a própria evolução do tema em matéria constitucional e com a política nacional de defesa do consumidor. O mesmo autor complementa sua fala, justificando as razões da caracterização do dano à coletividade:

Pode ser irrisório o interesse de cada qual dos compradores, mas é de relevo o prejuízo quando vislumbrado o desrespeito à honestidade que fraudava e ludibria a massa dos consumidores, que escolhem no pressuposto de uma verdade de informação. Tendo a propriedade uma função social, não pode a massa consumidora ser enganada, pois seria supervalorizar a livre iniciativa, sobrepondo-a ao interesse geral.

Porém, nem todos os atos individuais de concorrência desleal são capazes de causar dano de forma tão ampla. No âmbito das condutas individuais, é possível separar aquelas praticadas de forma a ferir um contrato e aquelas que não exigem a preexistência de qualquer relação entre as partes. No primeiro caso as partes firmaram um contrato que previa alguma ordem de não fazer e, sendo descumprido, caracteriza-se a concorrência desleal.

É o caso de um trespasse, por exemplo, em que o trespasante estabelece novo negócio no mesmo ramo e na mesma praça, quando o contrato o proibia de fazer isso. Ainda, alguns acordos de cotistas ou acionistas limitam aquele que deixa a sociedade a se unir a outras do mesmo ramo, em razão do know-how e das informações confidenciais que teria de seu concorrente.

Percebe-se que nesses casos de concorrência desleal por infração ao contrato, não se vislumbra facilmente o dano a uma coletividade, mas primordialmente àquele que dependia

de determinada conduta do agente para fazer seu negócio prosperar e teve sua expectativa frustrada.

A prática extracontratual, porém, é mais comum e envolve atos que, sem qualquer relação jurídica anterior, ferem a livre iniciativa e a livre concorrência. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina em clara explicação sobre direito concorrencial, manifestou-se sobre a diferença entre esses dois casos: contratuais e extracontratuais. No inteiro teor do acórdão, afirma o desembargador que a concorrência desleal é combatida tanto no âmbito civil como no penal. Neste, as práticas estão devidamente tipificadas na Lei de Propriedade Industrial (9.279/96) em seu artigo 195. Já no cível, afirma o juízo que:

a prática da concorrência desleal pode ter fundamento extracontratual ou contratual. Se o fundamento é de cunho contratual a solução é simples. Violada uma condição ou uma cláusula livremente estipulada entre os contratantes, nasce ao prejudicado o direito de reparação e àquele que descumpriu algum dos preceitos que se comprometeu o dever de reparar os danos que causou. Se o foco for de natureza extracontratual a situação é mais complexa, pois, em virtude do regime de livre competição e da liberdade conferida pelo legislador àqueles que se valem da atividade empresarial, é natural a intenção de atrair clientela alheia ao seu estabelecimento, o que, de per si, gera dano aos demais empresários, pois o seu setor deixa, naturalmente, de produzir ou vender. A questão resume-se a aferir se a ação ilustrada em cada caso concreto configura concorrência desleal ou regular. (SANTA CATARINA, Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 2012.061010-7, Relator: Des. Gilberto Gomes de Oliveira, 2012)

O referido artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial traz os crimes de concorrência desleal, mas isso não impede que o dano causado pela conduta seja apurado e indenizado civilmente. Portanto, há uma intersecção entre estas esferas, pois a pena criminal é independente a indenização cível. COMPARATO (1967) utiliza outra terminologia e também distingue uma espécie da outra:

E neste sentido, cabe a distinção entre a concorrência desleal e a concorrência ilícita. A primeira submetida a um regime particular de repressão objetiva; a segunda, enquadrada na categoria geral do ilícito civil, consoante as regras ordinárias de responsabilidade.

Entre estas duas explicações, ou melhor, como derivação da primeira, situa-se a tese de que a concorrência desleal deveria ser compreendida através da noção de abuso de direito, caracterizado êste de forma bivalente, seja, em relação ao elemento subjetivo – intenção de prejudicar – seja em relação aos meios empregados pelo agente.

Infere-se da leitura do texto do autor que, em qualquer das modalidades, o que está por trás de qualquer prática desleal é o abuso de direito. Seja no caso contratual ou extracontratual; penal ou civil, a conduta do agente transpassa os limites legais e caracteriza uma prática abusiva.

O anteprojeto do novo Código Comercial traz, em seu artigo 156, a consolidação de diversos conceitos doutrinários, jurisprudenciais e até mesmo em legislações esparsas: “concorrência desleal é o emprego de meios ilegais, fraudulentos ou repudiados pela generalidade dos empresários que atua no mesmo segmento de mercado”.

Percebe-se que a proposta legislativa é ampla, no intuito de englobar as mais diversas práticas encontradas no mercado e capazes de impor obstáculos ao exercício da livre iniciativa e da livre concorrência. O artigo 155 do mesmo anteprojeto prevê desde já a responsabilização civil, penal e administrativa – estes dois últimos quando cabível.

Diante da caracterização da prática desleal, passa-se ao estudo das modalidades legalmente tipificadas, no intuito de melhor compreender os julgados que serão estudados no último capítulo.

2.2.2. Práticas de concorrência desleal por atos individuais

Tal qual explica o título deste tópico, não se busca aqui o estudo das práticas coletivas de concorrência desleal, mas tão somente as individuais, pois as coletivas não caracterizam o tipo de conduta que se pretende estudar, quais sejam as que ferem um direito privado. Ainda que haja uma interface com a coletividade – como o lado consumerista da infração – o controle e a pena imposta não dizem respeito ao ente público, mas tão somente àquele que se sentiu lesado.

Sabe-se que a infração à concorrência configura-se pela simples contrariedade à livre iniciativa e à ordem econômica em geral. O artigo 36 da Lei 12.529/2011 afirma que:

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; (...)

Fica claro na redação do dispositivo que não é necessária a presença de culpa para que seja vislumbrado o ilícito e o principal critério para a caracterização da concorrência desleal é a própria infração à ordem econômica, aos princípios da livre concorrência e à livre iniciativa. Esse mesmo dispositivo traz ainda diversas outras condutas que caracterizam a deslealdade no mercado, mas o que se busca mostrar é o norte dado pela referida lei: não há necessidade da presença de culpa e basta a infração aos princípios da ordem econômica brasileira.

Por outro lado, o artigo 195 da Lei 9.279/96 enumera diversos atos individuais que caracterizam concorrência desleal, de forma mais específica e aprofundada, como se vê:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Percebe-se que várias das práticas apontadas pela legislação possuem conceitos bastante amplos, como “meio fraudulento”. Desse modo, no caso concreto, os julgadores analisam as ferramentas utilizadas pelo agente e enquadram a prática no tipo penal ali descrito.

Os conceitos são amplos porque ampla também é a criatividade humana ao praticar infrações à concorrência. Analisando a jurisprudência nacional sobre o tema percebe-se a

dificuldade da parte lesada em enquadrar a conduta em apenas um tipo ou indicar apenas um dano ocorrido.

Dessa forma, lendo atentamente a lista das catorze práticas criminalizadas, percebe-se a possibilidade de subdividi-las em três grupos: as condutas que envolvem o mau uso de informação ou a ilicitude na obtenção dela; as que se caracterizam pela venda de produtos adulterados e, por fim, as práticas que causam confusão ao consumidor ou àquele que contrata com a empresa.

O primeiro grupo envolve sete incisos: I, II, IX, X, XI, XII, XIV. Os dois primeiros tratam daqueles casos em que para se promover, a empresa deprecia o concorrente. Percebe-se que a ilegalidade está na falsidade da informação. Os incisos IX, X e XI envolvem a relação com os empregados do concorrente, sendo este último utilizado ainda quando o contrato de trabalho já tenha terminado. Ocorre quando a empresa oferece vantagem ao funcionário para obter a informação que pretende. Importante salientar que os dois lados – empregado e empresa – incorrem no crime, sendo um inciso para cada um. Os incisos XII e XVI, por fim, são mais amplos e incluem qualquer divulgação não autorizada.

O segundo grupo que se vislumbra, com apenas dois incisos, trata da venda de produtos adulterados ou que infrinjam a propriedade industrial. O inciso VIII fala da falsificação, quando o vendedor utiliza embalagem de um bem para vender produto distinto. O inciso XIII, por sua vez, trata dos casos em que a embalagem do produto de alguma forma declara ser objeto de patente ou desenho industrial depositado/registrado, quando não o é. Os dois tipos incluem aquele que expõe à venda e distribui.

O terceiro, por fim, inclui aquelas condutas que – de alguma forma – podem confundir, incluindo qualquer tipo de desvio de clientela. Assim, o inciso III é o mais amplo, mas os demais (IV, V, VI e VII) mencionam diferentes formas dessa prática, incluindo a utilização de nome, marca, sinal de propaganda, título de estabelecimento alheio.

O anteprojeto do novo Código Comercial repete algumas dessas condutas no artigo 157:

Art. 157. São exemplos de concorrência desleal:

- I – divulgação de informação falsa em detrimento da imagem de concorrente;
- II – divulgação de informação falsa em proveito de sua própria imagem;
- III – aliciamento, mediante recompensa de dinheiro ou outra utilidade, de empregado ou colaborador de concorrente para obter informação reservada, confidencial, sigilosa ou estratégica ou qualquer outro proveito indevido; e
- IV – utilização de informação reservada, confidencial, sigilosa ou estratégica de um empresário, à qual teve acesso lícita ou ilícitamente, na exploração de empresa concorrente.

É possível inferir que o legislador busca trazer para o código comercial as condutas mais relacionadas à rotina empresarial, separando um pouco do âmbito mais preciso da propriedade industrial.

Conclui-se que os atos legalmente tipificados e aqui estudados situam-se no âmbito da competição direta, da disputa pelo gosto do consumidor por produtos iguais ou substituíveis. Porém, a modalidade de concorrência ilícita que se estuda no próximo tópico não pressupõe a atuação no mesmo mercado e a falta de regulamentação atual demonstra a amplitude dos atos que podem ser enquadrados nesse cenário.

2.3. CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO

O presente tópico busca caracterizar outra conduta ilícita praticada no âmbito do mercado chamada concorrência parasitária e aproveitamento parasitário. Como se verá, a doutrina busca distinguir um conceito do outro. Após a devida conceituação, passando pela evolução do tema na literatura, analisar-se-á a introdução desses institutos no ordenamento brasileiro.

2.3.1. Conceito e evolução doutrinária

Apesar de, como se verá, o tema ser de recente introdução no País, o instituto foi primeiramente analisado na doutrina francesa no século XX, local onde recebeu o nome de *agissements parasitaires*, por caracterizar a conduta parecida com a do parasita do reino animal, em que um ser se aproveita da energia e do trabalho alheio. SÉBASTIEN (2001, p. 15)¹ explica o surgimento da teoria:

A teoria do parasitismo econômico, no entanto, viu crescer gradualmente a complexidade do seu conteúdo. Na verdade, a teoria do comportamento parasitário teve fundamento na concorrência desleal para as situações de "não-competição", que esta última - pela lógica estrita das palavras - não permitia compreender, a prática só poderia ser satisfeita com uma simples distinção entre a teoria da concorrência desleal - aplicável às relações entre os concorrentes - e a de comportamento parasitário, por sua vez aplicável a atos ilícitos cometidos fora de qualquer relação de concorrência.

¹ No original: La théorie du parasitisme économique a cependant progressivement vu son contenu se complexifier. En effet, la théorie des agissements parasitaires ayant été engendrée par celle de la concurrence déloyale pour l'appréhension des situations "extra-concurrentielles" que cette dernière - par une stricte logique des mots d'ores et déjà soulignée - ne permettait pas d'appréhender, la pratique ne pouvait que se satisfaire d'une distinction simple entre la théorie de la concurrence déloyale - applicable aux relations entre concurrents - et celle des agissements parasitaires, quant à elle applicable aux actes déloyaux commis en dehors de tout rapport concurrentiel.

O que o autor demonstra em sua obra é que os autores trataram de diferenciar o comportamento parasitário ou aproveitamento parasitário da concorrência parasitária. Eles acreditaram, em um primeiro momento, que a diferença estava na capacidade de causar confusão. CARVALHO (2009) distingue a concorrência parasitária do aproveitamento parasitário.

Segundo ele, na primeira, “o agente se vale das criações utilizadas por um concorrente, ou tira proveito do seu fundo de comércio, mas sem buscar se sobrepor ou fazer-se passar pelo concorrente”. Por outro lado, no denominado aproveitamento parasitário, o mesmo autor explica que este:

se caracteriza pela conduta de um comerciante ou industrial que, mesmo sem intenção de causar dano, tira ou procura tirar proveito da criação de obra artística, literária ou intelectual de terceiro, ou do renome alheio adquirido legitimamente, sem que haja identidade ou afinidade entre os produtos e os serviços das empresas, pressupondo uma relação de não concorrência. (CARVALHO, 2009)

PORTILHO (2012) salienta a dificuldade em distinguir a concorrência do aproveitamento parasitário: “definir a concorrência parasitária não é tarefa fácil, pois ela se encontra em uma "zona cinzenta" entre a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário. Além do mais, (...), esses conceitos ainda não estão sedimentados”. A autora continua explicando que a principal diferença entre os conceitos é que na concorrência parasitária há confusão, pois o parasita “imita ou copia a propriedade intelectual alheia”, enquanto no aproveitamento parasitário encontra-se a maior distinção no fato de não haver competição direta entre os agentes.

A doutrina francesa logo descartou as diferenciações, afirmando que a concorrência desleal já era suficiente para caracterizar os casos da dita concorrência parasitária, não sendo esta de qualquer forma autônoma em relação àquela. De fato, diante do caso concreto, ao analisar um caso de imitação de propriedade intelectual, é plausível enquadrar a conduta na concorrência desleal, sendo o parasitismo apenas o meio pelo qual o agente praticou o ilícito.

No Brasil, NEWTON SILVEIRA (1982, p. 141) também comentou o problema da necessidade da presença da confusão para que seja caracterizada a conduta do parasita:

A questão que se coloca, entretanto, é se a imitação servil deva ser reprimida mesmo quando não ocorra a hipótese de confundibilidade. Os autores favoráveis à proibição da imitação servil a **fundamentam na tutela do fruto do trabalho do empresário e do aviamento**. (...) Rotondi se refere à combinação de elementos variados para a obtenção de formas orgânicas e complexas, fruto de experiências realizadas com fadigas e despesas pelo empresário, dando maior realce ao elemento técnico, que à

forma externa do produto. O problema se coloca, portanto, sob o ângulo do parasitismo econômico, da chamada concorrência parasitária, servindo-se do fruto da atividade de pesquisa do empresário, da criatividade do concorrente, de que é um exemplo o aproveitamento do segredo industrial. **A imitação, nessa hipótese, cria um desequilíbrio na concorrência, ficando o imitador em posição vantajosa em relação ao imitado, já que o imitador, tirando proveito do investimento em pesquisas do imitado, pode opor a este um produto idêntico de menor custo**(sem grifo no original).

Os autores, como indica SÉBASTIEN (2001, p. 19), ligaram um conceito ao outro por uma mesma “forma”, a da responsabilidade civil. Não importa a denominação que se usa, a presença da confusão ou não, é preciso estar presente o fato, o dano e o nexo causal.

GUSMÃO (1994, p. 56) trata da presença da ilicitude na atitude do parasita:

A concorrência parasitária consiste na procura, por um concorrente, de inspiração nas realizações de outro, no tirar partido, indevidamente, do resultado dos esforços e das inovações do concorrente no plano tecnológico, artístico ou comercial, sem estar agindo em manifesta violação dos direitos do concorrente. Os atos do parasita, tomados isoladamente, não constituiriam atos ilícitos; mas a sua repetição, a sua constância e o claro objetivo de “colar-se” na direção tomada pelo concorrente, indicam uma situação de concorrência parasitária. [...] que a caracteriza é o fato de não se enquadrarem tais atos na noção convencional de atos de concorrência desleal. Trata-se de um comportamento nuanceado, disfarçado; e o característico da concorrência parasitária a repetição, a continuidade e o conjunto de atos tendentes a tirar proveito das realizações, dos esforços e do sucesso do concorrente, mas que vistos isoladamente não constituiriam, de per se, ato de concorrência desleal.

Conclui-se pela leitura do trecho que é o conjunto de atos que auxilia a caracterização da conduta do parasita. Como não há, muitas vezes, concorrência direta entre os ramos, a ilicitude – requisito para responsabilizar civilmente o agente – está no conjunto de práticas.

Pode-se questionar sobre a proteção dada quando não há dano direto. Ou seja, ao contrário da concorrência desleal comum, na qual há desvio de clientela e, portanto, diminuição do faturamento da parte lesionada, na conduta parasita a parte não possui dano tão direto. Sobre o assunto, BARBOSA (2001, p. 1) explica:

Concorrência onde concorrência não existe: onde o agente econômico não atua, talvez jamais pretenda atuar. Várias são as teorias que justificam a proteção jurídica desta tutela do inexistente. Para começar, a do enriquecimento sem causa. Por exemplo: ao usar uma imagem de uma marca conhecida num campo em que o titular jamais o fez (Rolls Royce, para rádios...), o novo usuário estaria tomando de outro agente econômico (que não é seu concorrente) um valor atrativo de clientela para cuja formação não contribuiu.

O autor é claro ao demonstrar que ainda que não haja concorrência, caracteriza-se o parasitismo pelo simples enriquecimento sem causa daquele que se aproveita, como um

parasita, do investimento de outro. Outro ponto que pode ser utilizado é o renome da marca original que pode restar abalada. Se, conforme exemplo do autor, o consumidor se depara com um rádio “Rolls Royce”, compra e meses depois o aparelho deixa de funcionar, a imagem da empresa parasitada fica prejudicada.

O presente exemplo foi analisado pela justiça norte-americana em 1925. BARBOSA (2001, p. 2) explica:

Segundo a sentença, que deu ganho de causa à Rolls Royce, entre os produtos da companhia inglesa e os da americana existia um ponto de contato: tanto uns quanto outros estavam associados ao uso da eletricidade. Desta forma, “um homem, perante um rádio sobre o qual está inscrito o nome Rolls Royce, sem nenhuma outra qualificação, tenderá a acreditar que a Rolls Royce Company estendeu seus altos padrões de produtos elétricos aos aparelhos de rádio, e se tal aparelho se revelar defeituoso, um certo grau de desconfiança e desmoralização do padrão de qualidade Rolls será inevitável”.

Percebe-se que o ponto crucial da responsabilização do aproveitamento parasitário é o fato de haver enriquecimento ilícito por parte do parasita, mas não necessariamente empobrecimento do parasitado. Sabe-se que o enriquecimento ilícito como fundamento de uma medida judicial cabe quando não há outro pedido cabível para obter o ressarcimento.

Porém, se não há empobrecimento a ser indenizado, questiona-se a possibilidade em demandar o enriquecido. PEREIRA (2003, p. 1), juiz de direito em Portugal, afirma que o entendimento jurisprudencial mudou nos últimos anos e cita julgado do seu país que demonstra a nova posição:

Contudo, a mais recente jurisprudência tem entendido não ser necessariamente necessária a prova do empobrecimento. Conforme decidiu a Relação de Lisboa (Ac. 05.12.1996, BMJ, 462, p. 478), **"O direito contra o enriquecimento sem causa visa directamente remover o enriquecimento, sendo indirecto e eventual o objectivo da remoção do dano daí resultante.** O que provoca a reacção de lei é a vantagem ou aumento injustificado do património do enriquecido e não a possível perda ou diminuição verificada no património do empobrecido pelo facto de o direito perdido não ter chegado a entrar no património do enriquecido. O princípio geral do artigo 473.o do Código Civil teoriza - "enriquecer à custa de outrem" e não "enriquecer à custa" do empobrecimento "de outrem"; o que conta, não é assim o empobrecimento da vítima por causa da lesão patrimonial, como acontece na responsabilidade civil, mas sim o enriquecimento injusto à custa de outrem. Sob esse prisma, o empobrecimento aqui será de presumir em resultado de interesses que inspiram a vida comum, ponderadas as máximas de experiência comum" (sem grifo no original).

Como será visto no tópico que segue, o julgado citado pelo autor português se relaciona com o anteprojeto do novo Código Comercial que, ao tratar do parasitismo, salienta a importância de, além de indenizar, fazer cessar a conduta lesiva.

Portanto, considera-se que a ausência de dano patrimonial ao parasitado, ou seja, o enriquecimento sem empobrecimento, como salientou o juiz lusitano, é possível no ordenamento brasileiro. Porém, há ainda outro fundamento para as demandas judiciais envolvendo o parasitismo entre não concorrentes.

BARBOSA (2002, p. 1) salienta ainda que outro ponto abordado pela doutrina e pela discussão da época do caso “Rolls Royce”, anteriormente citado, e que até hoje embasa a proteção dada a este tipo de infração é a lesão ao fundo de comércio, estando este fortemente ligado aos princípios da proteção ao consumidor, como já foi visto neste estudo.

SÉBASTIEN (2001, p. 21)² aponta que há duas formas de ocorrer esse aproveitamento parasitário. A primeira delas é quando há o parasitismo do renome do outro. Copia-se o trade dress, a imagem, o nome etc. Por outro lado, o parasitismo econômico, segundo o mesmo autor:

pode resultar mais insidiosamente do uso de esforço intelectual e de investimentos de publicidade, de pesquisa e desenvolvimento realizados por um concorrente ou não, terceiro caso em que a deslealdade do comportamento do parasita é mais sutil, que, no entanto, não impediu que o Tribunal se concentrasse em puni-lo por meio de responsabilidade civil e criminal do roubo de ideias e investimentos econômicos vultuosos.

Com mais este argumento percebe-se a importância da responsabilidade civil para punir a conduta parasitária. Ainda que seja concebível o reconhecimento da conduta do parasita entre dois entes não concorrentes entre si, não se pode responsabilizar aquele que não causa dano algum.

Conclui-se que a doutrina diferencia a concorrência parasitária do aproveitamento parasitário, sendo a primeira a que ocorre entre competidores diretos e, segundo alguns, promove confusão ao consumidor; o segundo, por sua vez, pode ocorrer inclusive entre agentes que atuam em mercados distintos e tem seu embasamento no enriquecimento ilícito, na lesão ao fundo de comércio e ao aviamento do empresário.

2.3.2. Parasitismo no ordenamento jurídico brasileiro

² No original (tradução da autora): « de même le parasitisme économique pourra-t-il résulter plus insidieusement de l'utilisation des efforts intellectuels et des investissements publicitaires, de recherche ou de développement déployés par un tiers concurrent ou non, hypothèse dans laquelle la déloyauté du comportement parasitaire se fait plus subtile, ce qui n'a toutefois pas empêché la jurisprudence de s'attacher à sanctionner par le biais de la responsabilité civile de droit commun l'usurpation des idées et investissements économiques du parasité ».

Trata-se agora da inclusão do parasitismo no ordenamento pátrio, analisando projetos legislativos e o entendimento jurisprudencial do País sobre o assunto.

O anteprojeto do novo Código Comercial brasileiro prevê em seu artigo 7º que “a liberdade de iniciativa empresarial e de competição é protegida mediante a coibição da concorrência desleal e de condutas parasitárias”. O dispositivo, se aprovado, inovará ao trazer para o plano do código comercial um dispositivo principiológico de concorrência desleal e, principalmente, por incluir as condutas parasitárias, até então excluídas de qualquer legislação pátria.

O referido projeto normativo inclui um capítulo denominado “Da concorrência desleal e parasitismo”. Em seu artigo 159, vai além dos atuais diplomas legais e conceitua o instituto até então ausente na legislação brasileira:

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

Percebe-se que a diferença básica, como visto no tópico anterior, está na finalidade: enquanto na concorrência desleal há a finalidade de desviar a clientela, na parasitária busca-se o aproveitamento do trabalho alheio, ainda que em diferentes mercados. Ressalta-se que não é necessário que o “parasita” tenha o dolo de agir, mas se há a conduta, caracteriza-se o ilícito.

O já citado anteprojeto do novo Código Comercial traz expressamente a possibilidade de responsabilização civil daquele que pratica o parasitismo. Após enumerar exemplos de concorrência desleal no artigo 157, o 158 afirma que: “fica igualmente obrigado à imediata cessação da prática, bem como responsável pela indenização dos prejuízos que causar, aquele que incorre em concorrência ou conduta parasitária”.

Ora, está claro que a via adotada pelo legislador para cessar a conduta coaduna com tudo o que foi aqui explicitado: presente o ato, o dano – ainda que indireto – e o nexo causal, encontra-se a indenização. O que não pode passar despercebido é a importância que o redator do projeto deu à cessação da prática: não basta indenizar, busca-se principalmente coibir o feito. Como salienta o já mencionado juiz português, o enriquecimento ilícito não pressupõe um empobrecimento, mas visa a cessação da conduta e a obtenção daquilo que foi recebido indevidamente.

Como todo legislador que inclui conceitos novos em um ordenamento jurídico, o anteprojeto também indica exemplos da conduta parasitária. O artigo 160 traz apenas dois incisos:

Art. 160. São exemplos de parasitismo:

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

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

Nota-se a abrangência dos exemplos trazidos pela lei. O inciso I se filia mais fortemente à ideia antes aqui debatida da concorrência parasitária, em oposição ao II – que destaca a possibilidade de não haver competição entre parasitado e parasita –, o qual se assemelha à ideia de aproveitamento parasitário, conforme doutrina aqui exposta.

O legislador também busca deixar claro o caráter não-taxativo do dispositivo mencionado, ao escrever expressamente que se tratam de “exemplos”. Essa posição concorda com o que foi anteriormente dito neste estudo: a criatividade dos agentes concorrenciais não pode ser medida nem prevista, permitindo-se o legislado a utilização de conceitos amplos, tal qual mencionado quando se tratou do artigo 195 da Lei 9.279/96.

Mais antigo que o anteprojeto do Código Comercial, o projeto de lei 308/2006 do Senado Federal também busca implementar o combate ao parasitismo nos diplomas normativos. O projeto pretende acrescentar um inciso ao artigo 195 da Lei 9.279.96, o qual afirma que pratica concorrência desleal aquele que:

usa ou imita, marca, expressão ou sinal de propaganda alheios, para denegrir a imagem da empresa, produto ou serviço, **ainda que não concorrente no mesmo mercado**, ou aproveita-se injustificadamente da fama, prestígio ou imagem corporativa de titular de marca, a fim de obter vantagem econômica em ramo de atividade no qual a marca não está protegida (sem grifo no original).

Percebe-se a presença da expressão “ainda que não concorrente no mesmo mercado”, sinalizando o que parece ser um caso de aproveitamento parasitário. Porém, ao contrário, a justificção do projeto trata apenas da concorrência parasitária que, como visto, não é o caso. PORTILHO (2012) comenta a confusão do legislador:

O objetivo declarado desse projeto de lei é o de alterar a LPI a fim de coibir a “concorrência parasitária”, mas sua justificção parece revelar que a preocupação principal e motivadora do seu propositor, Senador Antonio Carlos Valadares, é na verdade a coibição do “aproveitamento parasitário”.

Concorda-se com a autora na medida em que a concorrência parasitária se aplica tão somente aos casos em que há concorrência de fato. O projeto pretende ainda inserir um parágrafo único no artigo 124 do mesmo diploma legal:

Na hipótese do inciso XIX³, a proibição do registro se estende aos casos em que a marca se destinar a distinguir produto ou serviço **não idêntico, semelhante ou afim**, se o titular da marca demonstrar que a imitação configura concorrência desleal, prejuízo a sua imagem ou utilização indevida de sua imagem corporativa ou de seu prestígio (sem grifo no original).

O uso das expressões “não idêntico, semelhante ou afim” também demonstra a confusão conceitual estabelecida pelo projeto de lei em trâmite. Demonstradas as tentativas de inovação legislativa do anteprojeto do novo Código Comercial e do projeto de lei 308/2006 do Senado, parte-se à análise de algumas decisões judiciais que já debateram o presente tema.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina proferiu acórdão muito semelhante ao entendimento que foi apresentado neste capítulo. O presente acórdão foi anteriormente citado quando se tratou do trade dress. Agora busca-se identificar o parasitismo na conduta da empresa:

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

Percebe-se que o tribunal embasou o direito à indenização no enriquecimento ilícito e também concorda com o posicionamento português antes mencionado pelo qual pouco

³ XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

importa o empobrecimento da autora, mas o parasitismo fica caracterizado pelo aproveitamento do investimento alheio.

O presente caso trata de duas empresas que atuam no mesmo ramo – o de bebidas energéticas. Tal julgado, porém, baseou-se na possibilidade de confusão de um com o outro. Como visto no inteiro teor do presente acórdão, citado no item que estudou o trade dress nesta monografia, o relator descreveu cada uma das embalagens, demonstrando a semelhança entre elas. Analisar-se-á outras decisões sobre o tema para que se possa inferir um posicionamento do Tribunal.

O próximo caso que se analisa, também do Tribunal Catarinense, trata da utilização de cores em testeira de posto de gasolina sem bandeira – os chamados “bandeira branca”. A empresa Shell pretendia que o posto de gasolina fosse condenado a obrigação de retirar as cores e pagar indenização pelo uso das cores amarelo e vermelho em sua fachada.

O tribunal entendeu que, como havia também a cor azul, não ocorria a confusão do consumidor. Nas palavras do desembargador:

As cores somente são registráveis como marca e, assim, suscetíveis de proteção legal quando formam uma combinação ou representação de tal modo singular que o consumidor as associe com algum produto ou serviço específico. **Se a utilização de determinadas cores não tem potencial para confundir o consumidor medianamente avisado e, deste modo, prestigiar a concorrência parasitária, não há que se cogitar de violação marcária** (SANTA CATARINA, Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento n. 2005.018243-1. Relator: Des. Substituto Newton Janke, 2006).

O julgador, como se vê, utiliza a conduta parasitária quase como sinônimo da própria concorrência desleal, utilizando o requisito da confusão. Não se discute neste estudo se havia ou não a real possibilidade de confundir o consumidor, mas o que se debate é o fato de o tribunal ter considerado este o requisito para caracterizar o parasitismo, o que não se aplica, como visto.

A confusão dos conceitos ocorreu também no Superior Tribunal de Justiça, o qual afirmou na ementa que “a caracterização do aproveitamento parasitário - que tem por base a noção de enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do CC/02 - pressupõe, necessariamente, a violação da marca” (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Recurso Especial 1232658/SP, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 2012).

Os ministros concordaram com os doutrinadores estudados ao afirmar que o aproveitamento parasitário tem base no enriquecimento ilícito. Porém, o pressuposto necessário da violação de marca não aparece na literatura jurídica até o momento, visto que o parasita pode se aproveitar de outras formas, como o caso das cores, do nome de domínio, do título de estabelecimento.

Exigir a infração à marca como requisito à caracterização do aproveitamento parasitário seria diminuir muito o instituto, lesando, inclusive, o fundo de comércio e a defesa do consumidor. Portanto, não se concorda com o trecho do julgado. Salienta-se ainda a utilização do termo aproveitamento parasitário que, como visto, não pressupõe a competição direta entre parasita e parasitado, tornando ainda mais dispensável a violação marcária, em virtude do princípio da especialidade.

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já se manifestou sobre o tema. Quando tratou de um caso de contrafação envolvendo a marca Tramontina. Nas palavras do desembargador:

CONTRAFACÇÃO. Ação indenizatória por danos morais e materiais. "Tramontina" marca de alto renome registrada no INPI que goza de proteção. Rede de supermercados com loja física e on line que comercializa produtos contrafeitos da marca Tramontina. **Panelas de qualidade inferior e acabamento fora dos padrões. Lesão ao consumidor. Necessidade de tutelar a propriedade industrial de maneira ampla, protegendo o fabricante que testemunha o aproveitamento parasitário de seu trabalho e investimento, mediante derrame de imitações baratas que deterioram a imagem do produto copiado.** Interpretação da função social da propriedade industrial (artigos 5º, XXIX e 170, da CF, 2º e 207, da Lei 9279/96, 10 bis da Convenção da União de Paris). [...]. (SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. Apelação Cível 0005829-16.2009.8.26.0270. Relator: Desembargador Enio Zuliani, 2013).

O tribunal paulista entendeu no caso que houve confusão e desvio de clientela, como visto. Portanto, nota-se mais uma vez a dificuldade dos julgadores brasileiros em sedimentar os conceitos e aplicá-los corretamente.

Conclui-se que o ordenamento brasileiro, ao privilegiar o mercado liberal, consagrando constitucionalmente a livre iniciativa e a livre concorrência, busca coibir as práticas ilícitas de concorrência. Tais práticas, porém, podem se dar no tradicional plano da concorrência desleal – a qual engloba condutas individuais e coletivas – e no âmbito dos atos parasitários. Estes separam-se em concorrência parasitária e aproveitamento parasitário, sendo o primeiro uma forma de concorrência desleal e o segundo a caracterização do enriquecimento ilícito de um agente.

O tema ainda é recente no ordenamento brasileiro e, portanto, no próximo capítulo, parte-se para a análise dos casos – nacionais e internacionais – que verificam a presença de tais condutas envolvendo marcas e nomes de domínio, no intuito de estabelecer um panorama da questão no País.

3 CONFLITOS E INTERFACE ENTRE SINAIS DISTINTIVOS, CONCORRÊNCIA DESLEAL E CONDUTAS PARASITÁRIAS

O presente capítulo busca trazer a ligação entre os sinais distintivos e a concorrência desleal, traçando um paralelo com base em casos conflituosos, no intuito de analisar o entendimento dos tribunais e, dessa forma, compreender o rumo que o tema toma atualmente.

Para tanto, analisar-se-á as razões que embasam os conflitos para, posteriormente, estudar casos nacionais e internacionais.

3.1. RAZÃO DOS CONFLITOS

Salienta-se que assim como a Internet trouxe novas formas de negócios e relações jurídicas, vislumbra-se do mesmo modo novos conflitos jurídicos. Grande parte dos problemas que nasceram com a popularização da Internet são resolvidos por analogia e aplicação de leis anteriores ao movimento virtual.

Porém, nem sempre a aplicação subsidiária é suficiente na solução dos problemas. A Internet possibilitou a criação de novos institutos, a flexibilização de outros então consolidados e muitos deles precisam de uma norma específica. Sobre o assunto, discorre ABRANTES (2003, p. 74):

No Brasil, foi criado o Comitê Gestor de Internet, órgão subordinado ao Ministério das Comunicações, que tem como função óbvia regular a Internet no território nacional. Ao longo destes anos de existência, pouco fez o Comitê Gestor, tendo editado algumas resoluções que versam em sua maioria sobre o registro de nomes de domínio. Tão inerte quanto o Comitê Gestor está o Poder Legislativo. Até hoje não foi aprovado no Congresso Nacional nenhum dos pouquíssimos projetos de lei que regulam um ou outro aspecto da Internet. No quesito Internet, o Direito brasileiro parou no tempo. Ou melhor, nem sequer andou no tempo.

Conforme o texto do autor, nem o Comitê Gestor da Internet (CGI) nem o próprio Poder Legislativo foram capazes – ao longo desses quase vinte anos de popularização da Internet – de enfrentar as questões surgidas no cenário online. O próprio Marco Civil da Internet (Projeto de Lei 2126 de 2011), diploma normativo com objetivo de fornecer os princípios básicos que regulam as relações virtuais, tramita desde 2011 no Congresso Nacional e ainda não entrou em vigor⁴.

Alguns estudiosos da sociedade de informação acreditam que a aprovação do Marco Civil da Internet é fundamental para que outras leis que pretendem regular relações virtuais

⁴ Dado de 15 de novembro de 2013.

sejam levadas adiante e entrem em vigor. Isso se explica pelo fato de o referido Marco ser uma espécie de Constituição da Internet. Ele estabelece a base principiológica da rede mundial de computadores. Sendo assim, leis aprovadas antes de sua definição poderiam logo se tornar incompatíveis.

Em seu artigo 2º, V, o Marco Civil da Internet afirma que “a disciplina do uso da Internet no Brasil tem como fundamentos: (...) V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor”. Nota-se a importância desse diploma na interpretação dos demais dispositivos que se pretendem aprovar. O próprio Código Comercial, como visto, baseia-se nos mesmos princípios e o seu público – as empresas – lidam diretamente com a Internet.

Sendo assim, no Brasil, os conflitos entre marcas e nomes de domínio ocorrem principalmente pela falta de uma legislação que indique a natureza correta destes. Atualmente, como debatido no tópico próprio, ainda há discussão se eles são ou não sinais distintivos e, sendo assim, se o direito marcário poderia ser subsidiariamente aplicado.

Relembrando, o único princípio expressamente vigente no País quando se trata de nomes de domínio é o first to file, ou seja, o primeiro a requerer é o que tem o direito ao uso do nome. PINHEIRO (1998, p. 66) explica que em outros países algumas medidas já foram tomadas para remediar o problema:

Assim é que a Austrália, por ato de 25.10.1997, estabeleceu que o nome de domínio deve derivar diretamente da denominação da entidade comercial, e que nenhum elemento adicional que não figure nessa denominação pode ser-lhe acrescentado; no Reino Unido, ato de 24.10.1997 estabeleceu que pode ser cancelado o registro de nome usado de modo a possibilitar confusão entre os usuários da Internet; na Espanha, ato de 24.10.1997 vedou o registro de nome de domínio que "se associe de forma pública e notória a outra organização, ou marcas diferentes das do requerente"; e na França, finalmente, uma Charte de Nommage, de 20.02.1997, estabeleceu que "o nome de um domínio pode ser o nome da organização/sociedade, ou sua sigla, ou uma marca registrada, ou uma associação, ou o nome de uma publicação registrada.

Pela leitura do trecho do autor, percebe-se que os países ali citados, de certa forma, estabeleceram que o nome de domínio nada mais é que a utilização da marca, nome empresarial ou título de estabelecimento num ambiente virtual. Esse posicionamento é o defendido neste trabalho.

Percebendo os diversos casos levados aos tribunais e, possivelmente, no intuito de proteger o consumidor e a livre concorrência, o anteprojeto do novo Código Comercial, em seu artigo 123 afirma que:

Art. 123. O nome de domínio do empresário é elemento de seu estabelecimento empresarial.

§ 1º Configura conduta parasitária o registro de nome de domínio, em que o núcleo distintivo do segundo nível reproduz marca registrada alheia, salvo se feito por quem for também titular, em razão da especialidade, do registro de igual marca.

§ 2º Configura ato ilícito qualquer pessoa promover o registro de nome de domínio cujo núcleo distintivo de segundo nível tenha o potencial de prejudicar a imagem ou os negócios de um empresário.

§ 3º Na hipótese dos parágrafos antecedentes, o prejudicado pode pedir em juízo a imediata transferência, para ele, do registro do nome de domínio, além de perdas e danos, ou a imediata suspensão ou bloqueio do domínio, nos casos em que não tiver interesse de os utilizar [...] (sem grifo no original).

Parece clara a intenção do legislador de parar de considerar o nome de domínio como um simples endereço e, ao compreender a evolução do comércio eletrônico e da vida virtual, reconhecer sua natureza de sinal distintivo. A presente inovação legislativa também filia-se à já comentada teoria do estabelecimento virtual, sendo o nome de domínio como o título da homepage da empresa.

Não bastasse esse esclarecimento, o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo afirma expressamente que a utilização do núcleo distintivo de segundo nível – aquele que vem após o “www” e antes do sufixo (.com, por exemplo) – que seja marca registrada configura conduta parasitária. Percebe-se que o legislador não optou por concorrência parasitária ou aproveitamento parasitário, o que leva a crer que os dois estão abarcados pela expressão utilizada.

No entanto, esse artigo ainda é parte de um anteprojeto de lei, o qual demonstra apenas uma tendência legislativa, sem qualquer aplicação jurídica. Todavia, como dito, na ausência de legislação específica, busca-se embasamento em diplomas normativos em vigor e que tenham figuras semelhantes às que se pretende compreender. Sobre o assunto, ABRANTES (2003, p. 76) defende a aplicação das normas marcárias aos nomes de domínio. Em suas palavras:

Mais à frente concluímos que a tutela marcária pode e deve ser aplicada nas questões concernentes à Internet, mormente enquanto não houver legislação específica que regule tais situações. **Quanto às violações de páginas da Internet, a aplicabilidade do direito marcário parece evidente, eis que a essência da violação em si é a mesma que acontece no mundo real. Seria quase a mesma coisa que uma marca registrada estar sendo violada num nome de fantasia ou num outdoor, só que no caso da Internet o outdoor estaria na tela de um computador, disponível para milhões de pessoas(sem grifo no original).**

O exemplo do autor traz uma ideia muito clara de que o nome de domínio não é, como fundamentado no tópico específico, um endereço, mas um signo distintivo. O autor continua o texto e defende que o nome de domínio, na verdade, tem natureza dúplice. Segundo ele:

Em nossa opinião, além de um endereço eletrônico, o nome de domínio é a forma eletrônica de utilização de uma marca. No mundo real, uma empresa é identificada pela sua marca. **Parece evidente que no mundo virtual esta empresa gostaria de ser identificada por essa mesma marca. Não faria sentido uma empresa ser conhecida do público consumidor por uma determinada marca e utilizar outro signo distintivo qualquer na Internet.** Portanto, sendo o nome de domínio mais uma forma de utilização de uma marca, está conseqüentemente sujeito à mesma proteção jurídica desta última(sem grifo no original).

Atenta-se para a especial atenção que o autor deu ao vínculo evidente entre o nome de domínio e o consumidor. Ora, tudo o que se tratou nesse trabalho até então tem como pano de fundo o direito do consumidor. O desvio de clientela nada mais é que o consumidor enganado, por exemplo. Sobre o assunto, MIRAGEM (2012, p. 40) afirma que:

No âmbito das relações de consumo, a marca tem grande importância na atividade econômica do fornecedor, especialmente no contexto da sociedade da informação e a dimensão que a publicidade assume nas relações econômicas massificadas nos dias atuais. Sua avaliação econômica, em larga medida, se estabelece de modo autônomo ao produto ou serviço a que se referem, compondo muitas vezes uma estratégia de marketing em que o valor do próprio produto ou serviço termina por ser proporcionalmente muito menor do que o atribuído à marca. **É importante para o fornecedor, uma vez que serve como meio de aquisição e manutenção de consumidores, como meio de identificação dos produtos e serviços oferecidos no mercado**(sem grifo no original).

Conclui-se pela leitura da obra do autor que o direito marcário tem ligação direta com o consumidor, pois é o meio pelo qual este diferencia um produto de outro, podendo tomar decisões racionais e exercer seu livre arbítrio. É também a opinião do referido autor, que continua seu texto afirmando que “a proteção jurídica da marca e o direito de exclusividade de sua utilização pelo fornecedor, assim, projeta-se na esfera jurídica do consumidor para proteger a confiança despertada e suas expectativas em relação a sua vinculação a determinados produtos ou serviços”.

É essa expectativa que fundamenta inclusive a lesão ao consumidor nos casos de aproveitamento parasitário, ou seja, na atividade do parasita quando não há competição direta em relação ao parasitado. Ao ver um produto qualquer com uma marca conhecida e conceituada estampada na embalagem, há uma perspectiva de que aquele bem mantenha o mesmo padrão de qualidade.

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou nesse mesmo sentido. Em um caso que discutia a titularidade de uma marca, a Ministra Nancy Andrighi, no inteiro teor do acórdão, ressaltou o fato de as marcas servirem também à proteção do consumidor, como se vê:

A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado, protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e,

por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC). No tocante a esse último aspecto, o que se vê é que a marca confere uma imagem aos produtos e serviços prestados pelo empresário, agregando, com o tempo, elementos para a aferição da origem do produto e do serviço. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Recurso Especial 1.032.104/RS. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 2011)

O acórdão é bastante claro ao indicar que a proteção às marcas contempla duas finalidades: a proteção da concorrência e do enriquecimento ilícito (proveito parasitário) e a do próprio consumidor. O próprio Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 4º, VI afirma 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:** (...) IV - 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 [...]

Portanto, parece clara a interface entre a propriedade intelectual e o direito consumerista, uma vez que o próprio diploma normativo reconhece a importância desta defesa na manutenção da política nacional das relações de consumo, a qual já foi também objeto de manifestação do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de todo o exposto, conclui-se pela necessidade de uma abordagem que combata o enriquecimento ilícito, o abuso de direito e a deslealdade na concorrência e parte-se para a análise dos casos nacionais e internacionais que envolvem a matéria, no intuito de, observando as melhores práticas, tentar vislumbrar uma saída para esses conflitos.

3.2. CASOS INTERNACIONAIS

Nesse tópico busca-se analisar os casos de conflito entre marcas e nomes de domínio resolvidos internacionalmente, especialmente no Centro de Mediação e Arbitragem da OMPI. Tanto neste quanto no item que segue – os casos nacionais – buscou-se escolher aqueles casos em que se vislumbra o desvio de clientela e aqueles em que, embora sejam do mesmo ramo, não há desvio.

O intuito da referida divisão é o de vislumbrar com maior facilidade a diferença entre a concorrência parasitária e o aproveitamento parasitário. Para tanto, o critério adotado não é a simples oferta de produto substituível, mas a capacidade de o consumidor trocar um pelo outro, conforme o exemplo da padaria desenvolvido no segundo capítulo.

A OMPI dispõe de uma política uniforme para resolução de disputas envolvendo nome de domínio, a qual foi aprovada em outubro de 1999. Em todos os casos que a citam, a OMPI costuma mencioná-la como “a política”, o que também será adotado daqui em diante neste estudo.

Os casos que se analisam aqui foram apreciados pelo Centro de Mediação e Arbitragem da OMPI, com sede em Genebra, Suíça e na República de Cingapura. O centro foi criado na década de noventa e objetiva propor métodos alternativos às soluções de controvérsias, mais adequados à prática empresarial.

Ressalva-se ainda que não se pretende tratar aqui dos casos de cybersquatting – prática de registrar nomes de domínio com nomes de celebridades ou marcas famosas para, posteriormente, vender aos verdadeiros titulares. Nesses casos, aquele que registrou nem sequer utiliza o domínio, pois o objetivo é apenas obter lucro na venda posterior.

Os casos objeto de análise neste capítulo, por outro lado, envolvem aquele que realizou o registro indevido e utiliza o domínio e, posteriormente, vislumbrou-se um possível conflito com marca, o qual foi levado aos tribunais ou órgãos internacionais de mediação.

Dessa forma, para o estudo dos casos internacionais, a metodologia de análise envolverá uma breve exposição fática, os fundamentos das partes, os argumentos da OMPI, a solução final e a análise do caso à luz das teorias que foram aqui discutidas (concorrência desleal e práticas parasitárias).

3.2.1 Caesars World, Inc. versus Forum LLC (2005)

O presente caso (n. D2005-0517) envolve a rede hoteleira Caesars World, uma empresa que atua em Las Vegas, Estado de Nevada, Estados Unidos da América e a Forum LLC, com sede em Roseau, capital da Dominica. A primeira é uma subsidiária da Caesars Entertainment, holding atuante no segmento de entretenimento.

A demandante, Caesars World, requereu a mediação da OMPI para resolver um caso envolvendo o nome de domínio “caesarspalacepoker.com”, o qual estava registrado em nome da Forum LLC. O caso foi iniciado na OMPI em maio de 2005. O demandado foi citado em junho do mesmo ano, mas não ofereceu resposta. Ainda que possa se argumentar que a análise do caso fica enfraquecida pela ausência da contestação, o que se pretende mostrar nesse caso são os argumentos da própria OMPI para decidir.

A empresa requerente fornece serviços de jogos, hotéis e shopping por meio de seus famosos cassinos e hotéis Caesars. São cinco os estabelecimentos: Caesars Palace em Las

Vegas; Caesars Tahoe em Stateline; Caesars Atlantic City, em Nova Jersey; Caesars Indiana, em Bridgeport; Caesars Gauteng, na África do Sul e ainda oferece serviços de cassinos em cruzeiros luxuosos, utilizando o nome Caesars Palace at Sea.

Todas essas marcas são registradas em mais de uma classe e em diversos países, incluindo Austrália, Canadá, China, França, Alemanha, Itália e Espanha e foram, em sua totalidade, depositadas antes do registro do nome de domínio em questão, o qual foi requerido em dezembro de 2003.

O referido nome de domínio está ligado a diversos outros websites de jogos virtuais, como “partypoker.com”, “pacificpoker.com” e “gamingclubpojer.com”. A demandante, por sua vez, havia registrado os domínios “caesars.com”, “caesarspalace.com” e “caesarspalace.net”, todos anteriores a dezembro de 2003.

O Centro de Mediação, para resolver o conflito, baseou-se no parágrafo quarto da Política⁵, o qual afirma que, para a demandante ter razão, é preciso que reste comprovado que:

- (i) o nome de domínio registrado pelo demandado é idêntico ou similar capaz de causar confusão com a marca na qual o demandante tem direitos;
- (ii) o demandado não tem interesses legítimos em respeito ao nome de domínio; e
- (iii) que o nome de domínio foi registrado e utilizado com má-fé.

Dito isso, o órgão mediador passou a analisar cada um dos quesitos. Quanto ao primeiro, o mediador entendeu que está clara a infração, pois a adição da expressão “poker” ao fim não descaracteriza a ofensa à marca. O segundo requisito também foi cumprido, pois não há qualquer documento que leve a crer que há uma relação entre as partes, legitimando o registro do demandado. Por fim, o órgão entendeu que houve má-fé do demandado, pois utilizou-se da fama da demandante no mundo dos cassinos para obter acessos em sua página de jogos online, incluindo o pôquer, famoso por ser jogado em cassinos.

Dessa forma, a OMPI decidiu pela transferência do referido nome de domínio à demandante, por entender haver um aproveitamento do demandado. Percebe-se pela decisão aqui relatada que o caso muito se assemelha às práticas parasitárias antes estudadas. O demandado, no intuito de lucrar com sua página de jogos online, utilizou-se do investimento em publicidade e marketing da demandante para obter seus acessos.

Ressalta-se que dificilmente a Caesars World conseguiria comprovar um desvio de clientela ou uma diminuição no faturamento. O que se penalizou aqui – ainda que sem

⁵ No original (tradução da autora): (i) that the Domain Name registered by the respondent is identical or confusingly similar to a trademark in which the complainant has rights; and (ii) that the respondent has no legitimate interests in respect of the Domain Name; and (iii) that the Domain Name has been registered and used in bad faith.

indenização em dinheiro, mas apenas com a transferência do nome de domínio – foi o enriquecimento ilícito da Forum LLC.

A OMPI considerou haver confusão entre os dois nomes, atendendo ao primeiro requisito da política de resolução de conflitos envolvendo nomes de domínio. De fato, um internauta que chega até o endereço objeto do litígio pode ser levado a crer que se trata de um website mantido pela grande companhia norte-americana.

Mas, ainda que as duas ofereçam jogos de cassinos, não há que se falar em competição direta entre as partes. O consumidor do jogo online, em geral, tem perfil bastante diferente daquele que frequenta os luxuosos cassinos em Las Vegas. Sendo assim, como dito, apesar de haver confusão, não houve desvio de clientela. Percebe-se que o ocorrido aqui encaixa-se bem na fala de BARBOSA (2002): “dá-se a concorrência parasitária quando uma empresa, utilizando-se da boa fama de outra, consegue vantagem econômica para atuar num mercado ou segmento de mercado em que a detentora da boa fama não compete”.

Conclui-se que a OMPI solucionou o conflito de acordo com a política de resolução, a qual sobrepõem a marca ao nome de domínio quando cumpridos os requisitos antes mencionados. A referida política, por fim, se enquadra claramente no combate ao parasitismo, tendência adotada mundialmente, como visto no momento oportuno.

O próximo caso utiliza-se da mesma política para chegar a uma solução, porém a infração é vislumbrada de maneira diversa, como será visto.

3.2.2 Abercrombie & Fitch Stores, Inc. versus Justin Jorgensen (2001)

O presente caso (D2001-0900) trata de uma disputa entre a famosa companhia que produz as roupas de marca “Abercrombie” e um indivíduo californiano chamado Justin Jorgensen que registrou o nome de domínio “abercronbieandfilth.com”. O referido endereço virtual é utilizado para hospedar um website de conteúdo pornográfico, ou seja, os litigantes possuem objetos bastante distintos.

A demandante é a exclusiva detentora da marca “Abercrombie & Fitch”, a qual foi registrada em diversas classes relacionadas à vestimenta, acessórios, varejo etc. desde os anos setenta. A empresa comercializa seus produtos internacionalmente e ficou famosa pelo estilo de roupa mais casual, como camisetas simples e com pouca estampa, tendo iniciado as atividades no ramo em 1892.

Além disso, a demandante é proprietária do domínio “abercrombieandfitch.com”, o qual designa a sua marca. O demanda por sua vez, detém o nome de domínio

“abercombienandfilth.com”, ou seja, troca-se o “t” pelo “l” e retira-se o “c” na palavra fitch. Ocorre que a troca de fonemas transforma a palavra em “filth”, a qual significa imundice, sujeira, obscenidades, sendo uma clara relação ao conteúdo da página.

Por fim, fica claro na petição da empresa que o demandado não tem qualquer legitimidade no uso da marca, não existindo qualquer relação jurídica entre ele e a demandante. A má-fé do uso também foi comprovada pelo fato de a empresa do ramo de vestuário ter tentando contato com Justin Jorgensen diversas vezes sem obter qualquer resposta.

Em sua defesa, o demandado alega que não respondeu as notificações porque não as recebia, visto que as informações de contato disponibilizados quando do registro de nome de domínio estavam desatualizadas, sendo este um erro honesto e sem má-fé.

Além disso, Jorgensen alega que os nomes de domínio são similares, mas não chegam a causar confusão com a referida marca, até porque a atividade de cada uma é totalmente distinta. Inclusive, o demandado adicionou um alerta em sua página inicial indicando que não há qualquer relação entre as partes.

Em suas razões, afirma que seu domínio é apenas uma paródia ao nome da marca e que esse tipo de jogo de palavras é bastante comum no ramo em que atua. Além disso, “Abercrombie” seria também parte do nome do personagem anfitrião da sua página, o qual se chama BJ Abercrombie.

A corte utilizou os mesmos critérios do parágrafo quarto da Política de resolução de conflitos, os quais se relembra: “(i) o nome de domínio registrado pelo demandado é idêntico ou similar capaz de causar confusão com a marca na qual o demandante tem direitos; (ii) o demandado não tem interesses legítimos em respeito ao nome de domínio; e (iii) que o nome de domínio foi registrado e utilizado com má-fé”.

A fundamentação do órgão continua e afirma que não basta que o registro seja feito de má-fé, pois o uso também deve ser. Assim, enumerou quatro circunstâncias em que poderia ser considerada a má fé no registro e no uso. São elas⁶:

⁶ No original (tradução da autora): (i) Circumstances indicating that [the Registrant has] registered or acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting or otherwise transferring the domain name registration to the Complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that Complainant, for valuable consideration in excess of documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or (ii) [the Registrant has] registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that [the Registrant has] engaged in a pattern of such conduct; or (iii) [the Registrant has] registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or (iv) by using the domain name, [the Registrant has] intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to [its] web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of [its] web site or location or of a product or service on [its] web site or location.

(i) fatos indicando que aquele que registra ou adquire nome de domínio principalmente com a finalidade de vender, alugar ou de outra forma transferir a propriedade do nome para o demandante, que é o proprietário da marca registrada, a título oneroso e a preço excessivo; (ii) o demandado registrou o nome de domínio no intuito de impedir que o titular da marca refletisse seu sinal distintivo num nome de domínio correspondente; (iii) registrou o nome de domínio, principalmente com a finalidade de prejudicar a atividade comercial de um competidor; (iv) usando o nome de domínio, o demandado intencionalmente tentou atrair ao seu website, para fins comerciais, os usuários da Internet, por meio da criação de um risco de confusão com a marca do reclamante.

Com base nesses dois requisitos, o mediador passou a analisar as especificidades do caso. Ao tratar da identidade ou similaridade (confusão), o órgão afirmou que, nesse aspecto, não se deve levar em conta o conteúdo do site, mas tão só a marca e o nome de domínio isoladamente. Considerou-se, portanto, que como a distinção entre a marca e nome de domínio litigioso reside em apenas uma sílaba – a última – o nome é capaz de causar confusão.

Posteriormente, analisou-se a legitimidade dos interesses do demandado. Para tanto, o mediador utilizou dois critérios: (i) se Justin Jorgensen, antes de ser notificado da disputa, usou ou teve atos preparatórios de uso para, de boa-fé, oferecer bens e serviços ou (ii) se o nome trata-se realmente de uma paródia.

O primeiro critério foi respondido positivamente. O demandado utilizava seu nome de domínio normalmente, oferecendo conteúdo adulto para seu público. Por outro lado, não foi considerada boa-fé do demandado. Para a OMPI a similaridade e a confusão afastaram a boa-fé. Não se buscou debater a legitimidade deste conteúdo ou sua legalidade, mas tão somente o atendimento ao critério.

Em segunda análise, partindo para o último critério, o mediador entendeu que a paródia foi apenas a defesa do demandado. Citando um precedente o julgador explicou que uma paródia precisa englobar duas mensagens simultâneas e contraditórias, o que não foi o caso. Para ser paródia, o conteúdo do site deve fazer alguma alusão ao produto ou serviço parodiado o que, mais uma vez, não aconteceu.

Afirmou também que a paródia não é utilizada para promover outros bens e serviços, mas tão somente para, de maneira artística, fazer humor ou sátira daquele que foi parodiado. O fato de os catálogos da demandante possuírem poses sensuais de seus manequins não é suficiente para caracterizar o conteúdo adulto do website em disputa como paródia.

Sendo assim, a má-fé foi largamente caracterizada, acarretando na transferência do nome de domínio disputada para a reclamante. Percebe-se no caso em tela que não há qualquer hipótese de desvio de clientela e, apesar de o réu utilizar da marca para vender um

site de conteúdo adulto, também não se levantou o dano à imagem da empresa. Ou seja, não foi esse o principal argumento para acatar o pedido inicial.

O que se vislumbrou aqui foi o aproveitamento parasitário do demandado que, trocando duas letras da marca da demandante e criando um “trocadilho”, obteve mais acessos à sua página, ainda que não tenha ocorrido o empobrecimento da demandante.

3.2.3 Análise comparativa dos casos internacionais

Os dois casos aqui demonstrados foram analisados pelo Centro de Mediação e Arbitragem da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e tratavam de conflito entre marcas e nomes de domínio.

No primeiro caso (Caesars Palace versus Forum LLC) ambas as partes tinham como objeto o entretenimento, mas oferecidos de forma bem distinta: o primeiro por meio de luxuosos hotéis e cassinos nos Estados Unidos da América e em Cruzeiros e o segundo por meio de um website que disponibilizava jogos online, principalmente o pôquer.

Estava clara a confusão: o jogador de pôquer minimamente instruído na indústria do entretenimento já teria tido contato com a marca da requerente e, ao acessar o domínio “www.caesarspalacepoker.com”, seria levado a crer que tratava-se de um serviço oferecido pelo resort em Las Vegas.

Ressalta-se ainda que se o demandado fosse registrar alguma marca, seria na mesma classe de Nice que o demandante: entretenimento, jogos etc. Por essa razão pode-se afirmar que o caso trata não só da concorrência desleal, mas da própria infração à marca. Essa posição não é vista no próximo exemplo.

No segundo caso (Abercrombie and Fitch versus Justin Jorgensen) os objetos em nada se pareciam. Enquanto o demandante trabalha com moda e roupas casuais desde o século XIX, o segundo possuía uma homepage de conteúdo adulto. Vislumbra-se claro aproveitamento parasitário. Como já extraído neste estudo, o instituto nasce da concorrência onde não há concorrência. Certamente a demandante nunca quis nem pretendia atuar no ramo do demandado, mas a semelhança entre a marca daquela com o nome de domínio deste é suficiente para caracterizar a relação entre o parasita e o parasitado.

Aí está a principal diferença entre os dois: enquanto no primeiro caso o demandado buscou a fama no próprio objeto do demandante, no segundo ele buscou apenas a semelhança entre os nomes. Pode-se afirmar, portanto, que o caso da marca de roupas foi mais claramente

um exemplo de aproveitamento parasitário, enquanto o primeiro tangencia a concorrência parasitária, em virtude da confusão que pode ocorrer – ainda que sem desvio de clientela.

Uma semelhança entre os dois casos é o dano à imagem das demandantes. Embora este pareça maior no segundo caso, por ser uma página de conteúdo adulto e que contém em seu nome de domínio a palavra “imundo” ou “obsceno”, ele não está ausente no primeiro caso. Assim como considerado no caso “Rolls Royce”, comentado no capítulo 2 desta monografia, não importa que o demandante nunca tenha atuado naquele ramo, pois o consumidor, ao ter contato com o site de nome de domínio tão similar à marca, irá fazer a associação de alguma forma, podendo vir a refletir a má-impressão na hora de optar pelo produto do detentor da marca.

Por essa razão, imagina-se que no caso de tais demandas serem ajuizadas no judiciário, onde se busca mais que a simples transferência do nome de domínio, haveria a condenação em danos morais, como será visto nos casos nacionais.

Conclui-se que o Centro de Mediação e Arbitragem da OMPI conta com técnica bastante apurada na resolução dos conflitos, dispondo de ampla rede de precedentes capaz de auxiliar os mediadores a tomarem as melhores decisões. Isso não acontece de maneira tão clara no Brasil. Passa-se a analisar os casos nacionais no intuito de, com apoio da experiência internacional, observar os erros e acertos dos tribunais pátrios.

3.3. CASOS NACIONAIS

Para a redação deste ponto buscou-se julgados que pudessem exemplificar a aplicação da teoria aqui desenvolvida no ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, foi realizada vasta pesquisa no banco de dados dos Tribunais e priorizando-se os casos em que houve algum tipo de dúvida na decisão, com o objetivo de demonstrar a incipiência do instituto aqui estudado no Judiciário nacional.

Perceber-se-á que a questão ainda não é resolvida com a facilidade que se vislumbra nos casos internacionais, em que há critérios claros – quase como um checklist – para observar se há ou não concorrência desleal ou aproveitamento parasitário. Nacionalmente a análise é mais incerta e também profunda, buscando diversos elementos que podem ou não ser utilizados para dar razão a uma ou outra parte.

A metodologia adotada é a mesma: descreve-se o caso, analisa-se e, em último momento, faz-se uma comparação entre os dois, buscando levantar pontos comuns e divergentes de cada uma das decisões.

3.3.1. Nakombi Bar e Lanches Ltda. versus Cleberson de Lima Restaurante – ME (Nafuka) (2011)

Trata-se de ação condenatória cumulada com indenização por perdas e danos cujo autor é o restaurante japonês Nakombi Bar e Lanches Ltda contra Cleberson de Lima Restaurante – ME, o qual adota como título de estabelecimento a expressão Nafuka.

Segundo o acórdão, e como se pode extrair da homepage do autor, o Nakombi é um dos restaurantes de gastronomia japonesa mais renomados de São Paulo, sendo reconhecido nacionalmente. O nome advém do fato de a comida ser servida em um veículo do tipo “Kombi”, o qual se localiza dentro do próprio restaurante desde a sua fundação em 1997.

O autor requereu que o réu fosse condenado a se abster de utilizar a expressão “Nafuka” e também o logotipo ou qualquer sinal que confunda com a marca mista “Nakombi”. Pediu também que o réu desistisse do pedido de registro de marca e que cancelasse o nome de domínio “www.nafuka.com.br”, além de destruir todo o material promocional utilizado na sua atividade. Por fim, pediu a condenação dos réus em danos morais e materiais.

Em primeira instância os pedidos foram julgados improcedentes, condenando o autor ao ônus da sucumbência. Porém, sem se conformar com a sentença, o restaurante Nakombi apelou e obteve outra sorte. Após superar preliminar de revelia, o acórdão passa a analisar os pedidos do requerente.

Mudando o rumo do processo, a 5ª Câmara de Direito Privado do Estado de São Paulo entendeu ser, em suas palavras, “cristalina” a contrafação em face da imitação da marca do ponto de vista ideológico. Segundo eles, a infração ficou evidente

na medida em que “NAKOMBI” e “NAFUKA” remetem a idêntico significado, consistente na associação da partícula “na” ao nome de veículos populares, resultando em palavra de três sílabas, cuja pronúncia lembra palavra de origem oriental ou sobrenome japonês, assim como da **“coincidência” do elemento figurativo de cada uma das marcas correspondente à utilização de um modelo de veículo popular, estilizado com formas arredondadas, dentro de um círculo, com atribuição de olhos “puxados” e utilização de faixa preta**(sem grifo no original). (SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. Apelação Cível 9211621-47.2006.8.26.0000. Relator: Desembargador Mario Chiuvite Junior, 2011)

Nota-se que o Tribunal entendeu que ainda que as marcas não fossem de todo similares, o que ocorreu aqui foi a cópia ideológica – tal qual o que foi apontado no caso do trade dress envolvendo as bebidas energéticas anteriormente citado nesse trabalho. Ainda que, racionalmente comparando, existam diversas diferenças capazes de afastar a confusão, o que se percebe é o aproveitamento da ideia alheia.

A sentença de primeiro grau argumentou ainda que não havia concorrência entre as marcas, visto que os endereços de um e de outro não permitiam que houvesse desvio de clientela e competição direta entre os restaurantes. O magistrado entendeu que:

fazendo-se o cotejo de tais marcas, (...), pode-se dizer que as mesmas até se assemelham, mas não se confundem. Neste aspecto, a marca da ré e o seu sinal distintivo são diferentes dos da autora, inclusive quanto à posição dos seus componentes e ao próprio formato, fatos estes que propiciam ao consumidor a regular distinção das marcas. Assim sendo, não há que se falar em violação de marca pela ré, no caso em tela. **Da mesma forma, não há indícios nos autos de prática de concorrência desleal perpetrada pela ré, pois não há qualquer sinal de desvio de clientela das empresas, pois de acordo com a qualificação das mesmas, as partes possuem endereços distintos na cidade, o que não permite desvio de clientela, a qual neste caso seria local. Inaplicável pois o disposto no artigo 195, III da Lei nº 9279/96**(sem grifo no original).

Infere-se do trecho que o julgador aplicou o mesmo conceito de concorrência direta antes aqui estudado: se não há como o consumidor, em sua rotina, optar por um ou por outro, não há o que se falar em competição direta – é o caso das padarias. Porém, como também já foi mencionado nesse trabalho, a prática do aproveitamento parasitário não pressupõe o referido desvio. O simples aproveitamento da ideia e o enriquecimento ilícito são capazes de caracterizá-lo. É o que se vislumbra no decorrer do acórdão: “ora, não apenas foi utilizada a mesma “inspiração” para a marca nominativa como também para marca figurativa, em clara tentativa de concorrência parasitária”.

Assim, apesar de a câmara entender que não há desvio de clientela, há confusão na mente do consumidor, o qual associa o renomado restaurante ao parasita. Sendo assim, decidiu o tribunal que:

o fato das partes se encontrarem em endereços distintos (“Nakombi” na zona oeste e “Nafuka” na zona leste), dificultando, como observou MM. Juízo “a quo”, o alegado desvio de clientela, não é suficiente para afastar a clara tentativa de concorrência parasitária, mas tal fato deve ser considerado para o arbitramento dos danos morais na quantia de R\$ 10.000,00, considerada suficiente e não exagerada em face das circunstâncias do caso concreto.

Por fim, o réu foi condenado também a abster-se de utilizar em qualquer suporte a expressão “Nafuka” e também a cancelar seu nome de domínio, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Ainda que o nome de domínio tenha sido cancelado em razão da marca, observa-se que o caso não atinge tão fortemente a questão da sobreposição do direito marcário ao endereço eletrônico, mas exemplifica com muita clareza a questão do aproveitamento parasitário sem desvio de clientela. PORTILHO (2012) também comentou o caso:

Como se verifica pelo conflito acima citado, no que concerne à classificação marcária do INPI, tecnicamente, as empresas Nakombi e Nafuka são concorrentes, pois estão exatamente no mesmo segmento de mercado. Contudo, para a verificação da ocorrência de parasitismo, é fundamental que se determine primeiro se há conflito entre as marcas (in caso, colidência ideológica) e, segundo se o fato de as empresas serem tecnicamente concorrentes, implica na possibilidade de desvio de clientela, ou seja, se a concorrência em questão é de nível 1 ou 2 – “de marcas” ou apenas setorial –, segundo a classificação de Kotler.

Dessa forma, percebeu-se nesse caso a infração da marca, do nome de domínio e do trade dress, todos os sinais distintivos trabalhados neste estudo, mesmo que não expressamente comentados pelo acórdão ou pela sentença.

3.3.2. Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda. versus VCL Engenharia Ltda. e Praia do Forte Intermediações Ltda. (2013)

Cumprе salientar que o presente caso (SANTA CATARINA, Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento 2011.091870-1. Relator: Desembargador Jânio Machado, 2013) ainda não transitou em julgado. Até a presente data, o processo conta com um Recurso Especial em Agravo de Instrumento no Superior Tribunal de Justiça. Porém, a controvérsia já foi analisada em sede de decisão interlocutória e acórdão no agravo de instrumento, além de contar com vasto parecer formulado pelo Professor Doutor Luiz Otávio Pimentel da Universidade Federal de Santa Catarina. Sendo assim, ainda que não se possa ser analisado o rumo final do caso, os argumentos trazidos pelas partes e pelo parecerista fornecem bom material para análise desde já.

A requerente é empresa de origem gaúcha, como se extrai da sua própria página, e tem negócios também em Santa Catarina e São Paulo. Suas áreas de atuação incluem a indústria de papel e celulose e metal mecânica, móveis, e, como no caso em discussão, empreendimentos imobiliários. Também se extrai da sua homepage que “Jurerê Internacional é um de seus principais projetos imobiliários, onde tem aplicado, (...) desde 1980, seus valores e compromissos fundamentais para com o ser humano, a natureza e desenvolvimento e prosperidade para todos”.

A VCL Engenharia Ltda., por sua vez, é empresa atuante no ramo da construção civil, com sede em Jurerê Internacional. O seu objeto social, conforme documento constitutivo, é

Construção Civil, Projetos, Cálculos, Perícias, Laudos, Avaliações, Construções, Fornecimento de mão de obra, Serviços atinentes a construção civil, Execuções de fundações e estaqueamento, Transporte rodoviário, empreitadas, Obras de saneamento, Drenagem, Redes de esgoto, Urbanização, Terraplanagem e pavimentação e todas as demais atividades compatíveis com o ramo.

A segunda requerida, Praia do Forte Intermediações Ltda., por outro lado, possui como objeto social “Serviços de locação, arrendamento, intermediações de bens imóveis; serviços de telecomunicações; exploração no ramo de agência de viagens e turismo, conforme legislação em vigor; serviços de intermediação na compra e venda de bens móveis”.

O nome de domínio litigioso é “www.jurereinternacional.com.br”, o qual foi registrado pela VCL Engenharia Ltda. em 03 de maio de 2000. A Praia do Forte Intermediações Ltda. aparece no polo passivo da demanda por ser a que efetivamente utiliza o domínio, em virtude de parceria entre as duas empresas.

A requerente pretende a anulação do referido nome de domínio com base no registro de sua marca “Jurere Internacional”, o qual foi depositado em 20 de março de 2000 e concedido em 03 de janeiro de 2006, sem direito ao uso exclusivo da palavra internacional. O referido registro foi feito para as classes 36 (negócios imobiliários); 37 (serviços de construção e reparação de imóveis); 40 (serviços de água e tratamento de esgotos sanitários) e; 42 (serviços de arquitetura, engenharia, paisagismo, urbanismo e decoração). A autora também possui o nome de domínio “www.jurere.com.br” desde 17 de julho de 1996.

Feita a breve explanação das partes e do objeto da demanda, parte-se ao litígio. A requerente ingressou com “ação ordinária de obrigação de fazer e não fazer com preceito cominatório cumulada com ressarcimento de danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada” com o objetivo de antecipar os efeitos da tutela para que as requeridas abstenham-se de utilizar a marca “Jurere Internacional”, de sua titularidade, providenciando a desativação do referido website e do domínio de correio eletrônico @jurereinternacional.com.br, sob pena de multa.

A decisão interlocutória deu-se com a oitiva das partes, as quais tiveram direito ao contraditório. A magistrada da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, após explanar sobre os requisitos da antecipação de tutela, quais sejam a verossimilhança das alegações e o perigo da demora – conforme artigo 273 do Código de Processo Civil –, passou a tratar da sua concessão.

A julgadora entendeu que o direito à exclusividade do uso da marca obtém-se pelo registro validamente expedido, conforme artigo 129 da Lei 9.279/96. A requerente possui o referido título e, portanto, seu direito está tutelado. Dessa forma, deferiu a antecipação de tutela para:

determinar que as requeridas se abstenham de utilizar a marca "Jurere Internacional", junto a toda e qualquer forma de mídia/propaganda ou perante terceiros; e deixem de utilizar e providenciem a imediata desativação do site www.jurereinternacional.com.br ou de idêntico ou similar no Registro de Domínios para a Internet no Brasil (www.registro.br); e ainda, deixem de utilizar a providenciem

a imediata desativação do correio eletrônico de domínio
 ___@jurereinternacional.com.br.

Impôs-se ainda multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento da obrigação. Intimada, as requeridas interpuseram Agravo de Instrumento, o qual foi analisado pela 5ª Câmara de Direito Comercial, com relatoria do Desembargador Jânio de Souza Machado. O agravo foi apresentado com pedido de efeito suspensivo o qual foi, em sede de juízo de admissibilidade, concedido, apesar do pedido de reconsideração da agravada.

O recurso apresentou seis principais argumentos em suas razões. São eles:

a) utilizam o domínio questionado "como principal instrumento de negócios" há mais de 11 (onze) anos, sem oposição; b) a sua desativação trará prejuízo; c) a agravada, por outro lado, não será prejudicada pela manutenção do domínio, até porque inexistente "concorrência desleal e repercussão negativa na imagem da empresa" (o nome "Jurerê Internacional" é de uso comum, sendo um bairro de Florianópolis, em que outras empresas exercem suas atividades); d) a agravada não comprovou ser a titular do direito ao domínio (a anterioridade do seu registro) e ao uso exclusivo da marca (o reconhecimento da exclusividade não abrange a palavra "internacional"); e) a indicação geográfica (nome de bairro) não pode ser objeto de registro de marca (artigo 124 da Lei n. 9.279/96); f) a agravada faz jus, tão somente, ao uso exclusivo da sua logomarca e g) a pretensão de reparação de danos pelo uso indevido da marca foi atingida pela prescrição (artigo 225 da Lei n. 9.279/96). (SANTA CATARINA, Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento 2011.091870-1. Relator: Desembargador Jânio Machado, 2013, p. 03)

O agravo foi admitido, pois, segundo o relator, estavam presentes todos os requisitos. Na decisão que concedeu o efeito suspensivo o desembargador que a proferiu afirmou que é preciso cautela nas questões que envolvem marca e salientou o caráter genérico da expressão “Jurerê Internacional”:

Em cognição sumária, a só menção ao nome 'Jurerê Internacional' não denota, propriamente, marca. O signo distintivo - elemento fantasia - é um termo que remete a uma localização geográfica, expressão normalmente utilizada para designar uma das praias mais badaladas do Estado de Santa Catarina - ainda que a legislação do município de Florianópolis não o defina como bairro. Expressões de uso comum não são suscetíveis de uso exclusivo, como quer a agravada. (SANTA CATARINA, Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento 2011.091870-1. Relator: Desembargador Jânio Machado, 2013, p. 04)

Continuando sua exposição, o desembargador salienta ainda que não existem indícios ou provas de que a utilização do nome Jurerê Internacional pelas agravantes (rés) causa concorrência desleal, pois não há – ainda que presumida – confusão entre a clientela e consequente dano. O julgador entendeu também que a medida trazia maiores danos às agravantes do que à agravada

Após demonstrar as datas do registro da marca e do nome de domínio em questão, o desembargador passa a distinguir a proteção do direito marcário daquela concedida ao endereço eletrônico. Segundo ele, a proteção englobada pela propriedade industrial não

compreende os domínios dos meios eletrônicos. Ou seja, “dos denominados endereços de Internet, que estão regrados pela resolução do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, o qual estabelece que o domínio será concedido ao primeiro requerente que satisfazer as exigências para o registro quando do requerimento”. (SANTA CATARINA, Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento 2011.091870-1. Relator: Desembargador Jânio Machado, 2013, p. 06.)

O acórdão conclui também que a utilização do domínio controvertido por mais de dez anos pelas agravantes afastou os requisitos da antecipação da tutela, uma vez que se o dano fosse tamanho e a urgência tão presente, a agravada teria buscado seu direito antes.

No momento⁷ o processo encontra-se no Superior Tribunal de Justiça, onde aguarda o julgamento do Recurso Especial em Agravo de Instrumento no gabinete do Ministro Raul Araújo Filho da Quarta Turma. Sendo assim, parte-se a uma análise do caso com base nos conceitos que foram aqui abordados, tendo como auxílio o parecer do Professor Doutor Luiz Otávio Pimentel.

Percebe-se no caso a prática da concorrência desleal. Acredita-se que não cabe razão ao desembargador ao afirmar que o fato de a região passar a ser denominada “Jurerê Internacional” diminui a força da marca da requerente. Deve-se observar que foi a marca que cresceu, com base em investimento da autora. O loteamento cresceu tanto que o lugar acabou ficando conhecido da mesma maneira. É o que explica PIMENTEL (2012, p. 16):

É o que ocorre com a marca objeto do presente parecer: um sinal distintivo que se tornou, posteriormente à sua criação pela Habitasul, o nome do lugar. Muito embora designe o empreendimento, o loteamento originalmente aprovado pelo Projeto nº 183/1981, já fazia menção a “Jurerê Internacional” na exposição de motivos constante do documento principal.

Pela leitura do trecho do parecer vislumbra-se que a utilização da marca Jurerê Internacional como sinônimo da região é posterior à construção do loteamento. A expressão em tela foi primeiramente utilizada em 1981, quando o projeto foi aprovado na Prefeitura Municipal de Florianópolis (Projeto 183/81). Ou seja, quando o sinal distintivo passou a ser usado, ele estava livre e ninguém chamava a região do norte da ilha dessa forma.

Outro ponto que merece menção foi o fato de as agravantes afirmarem que “Jurerê Internacional” não merece proteção marcária por ser indicação geográfica. Este instituto da propriedade intelectual nada tem a ver com as marcas. Segundo o Portal do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (2013), “o registro de Indicação Geográfica (IG) é conferido a produtos

⁷ Informação de 20 de novembro de 2013.

ou serviços que são característicos do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de os distinguir em relação aos seus similares disponíveis no mercado”. Infere-se de plano que não é o caso da região conhecida pela marca Jurwrê Internacional.

Portanto, conclui-se pela presença de concorrência desleal na modalidade parasitária, pois ao utilizar o domínio “www.jurereinternacional.com.br” como endereço para um website de uma imobiliária, induz-se o consumidor a pensar que se trata de um serviço exclusivo daquele local, quase que “oficial”. PIMENTEL (2012, p. 20) explica o modo como ocorre:

No caso de parasitismo por associação de imagem de marca, não se dá o engano entre um serviço e outro: induz-se a uma escolha que se quer racional por parte do consumidor, mas que reflete indução a erro. A associação ilícita se dá pelo aproveitamento da imagem construída em torno do serviço ou de outros elementos significativos, como é o caso da marca (mesmo antes do seu registro).

As rés aproveitam-se do investimento vultuoso da autora – tão grande que fez com que sua marca desse nome a toda uma região da cidade – para vender seus imóveis sem qualquer retribuição. Logo, ainda que se argumente – como dito no acórdão – que não há desvio de clientela, há o enriquecimento ilícito das rés que, como dito no capítulo dois, independe do empobrecimento da autora para que seja punido, tanto com a abstenção do uso do nome de domínio, como com indenização em dinheiro.

3.3.3. Análise comparativa dos casos nacionais

Nos dois casos nacionais aqui analisados houve divergência entre o primeiro e o segundo grau. No primeiro deles, o juiz de primeira instância entendeu que não havia qualquer confusão e embasou seu argumento na impossibilidade de desvio de clientela, afastando a aplicação do artigo 195 da Lei 9.279/96. Os desembargadores, por sua vez, acreditaram que a confusão e o aproveitamento ideológico, ainda que sem desvio de clientela, eram suficientes para caracterizar o parasitismo do réu. Esse primeiro caso, como dito, versa sobre infração à marca, ao trade dress e ao nome de domínio.

Pode-se afirmar que, embora os desembargadores, assim como o magistrado de primeira instância, tenham entendido não haver possibilidade de desvio de clientela, os dois atuam no mesmo ramo e, no caso de registro de marca, na mesma classe de Nice. Isso justifica o acórdão ter usado a palavra “contrafação” para tipificar a conduta do réu, pois tratava-se de marca mista registrada, a qual foi copiada de maneira sutil.

O segundo caso tomou rumo diverso: o primeiro grau entendeu que havia infração ao direito de marca da autora, concedendo a tutela antecipada, mas o tribunal entendeu que não e reformou a decisão em sede de agravo. Porém, como dito, acredita-se que o acórdão merece reforma, pois considerou genérico um termo que foi construído pela parte com base em alto investimento.

No primeiro capítulo deste acórdão foi citado um caso em que o Superior Tribunal de Justiça afirmou ser muito tênue a linha que distingue a marca genérica da evocativa e, diante da situação fática exposta, repete-se. Segundo a corte superior, a diferenciação entre o genérico e o evocativo é complexa pois é

fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1315621/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 2013.)

Parece que foi este o destino de “Jurerê Internacional”. O que deveria indicar tão somente o loteamento projetado pela autora da ação acabou sendo identificado pelo consumidor como o nome do bairro, ainda que a Prefeitura não o reconheça como tal.

No caso “Jurerê Internacional” também se vislumbra que as marcas de autora e rés seriam – como de fato foram – registradas na mesma classe de Nice. Porém, a confusão faz-se mais presente que o desvio de clientela, pois a autora dedica-se à construção de obras, enquanto o domínio utilizado pelas rés propõe-se a vender imóveis.

Conclui-se que o Judiciário brasileiro ainda irá traçar longo caminho no sentido de compreender as diferenças entre a concorrência desleal, a parasitária, o aproveitamento parasitário, sendo este baseado no enriquecimento ilícito do parasita, ainda que sem empobrecimento do parasitado. Como visto, o Legislativo nacional também já se atenta à questão, o que sinaliza para uma mudança futura neste paradigma.

CONCLUSÃO

A presente monografia, como dito nesta introdução, buscou atender alguns objetivos específicos, todos eles no intuito de levar o trabalho a responder a seguinte pergunta: há conflito entre marcas e nomes de domínio, caracterizando concorrência desleal ou parasitária? Para responder a questão que se coloca, estudou-se os signos distintivos, o direito concorrencial para, por último, analisar os casos práticos e observar se há ou não o referido conflito. Diante deste estudo, passa-se às conclusões que seguem.

Primeiramente, fez-se uma análise dos sinais distintivos, quando observou-se a sua evolução constitucional, principalmente das marcas. Nesse primeiro momento conclui-se que trata-se de instituto com origens remotas e ligadas ao próprio desenvolvimento do comércio e, ao longo da história legislativa brasileira, foi diversas vezes priorizada constitucionalmente.

Posteriormente, atentou-se aos princípios que regem esta disciplina. Assim, estudou-se o princípio da distinguibilidade, da generalidade, da novidade, da disponibilidade, da especialidade, da territorialidade e da afinidade, sendo este último de pouca discussão doutrinária, mas caracteriza a eficácia da marca fora da classe originalmente protegida.

Nesse tópico foi estudada também a escolha do Brasil pelo sistema atributivo de marcas, o qual encontra suas exceções nas marcas de alto renome e nas notoriamente conhecidas, as quais gozam de proteção especial em razão da fama que alcançaram perante os consumidores.

O nome de domínio nasceu como um endereço ou um número de telefone, pois servia tão somente a auxiliar o homem na tarefa de acessar páginas online, retirando o trabalho de memorizar extensas sequencias numéricas. Ocorre que a evolução do comércio eletrônico trouxe a ideia de estabelecimento virtual, a qual embasou a concepção do nome de domínio como um sinal distintivo, parte do aviamento e do fundo de comércio do empresário.

Porém, ao contrário da marca, que conta com diversos princípios para regular sua existência jurídica, o nome de domínio conta somente com um, qual seja o first to file, ou seja, o primeiro a registrar é o titular do domínio. Assim, enquanto no procedimento de registro de marca há um exame formal e um exame material, o de nome de domínio é mais simples e avalia quase que tão somente a disponibilidade.

Por fim, como último sinal distintivo analisado nesta monografia, o trade dress ou conjunto imagem caracteriza-se pela união de cores, formas, estilos que determinada empresa adota para se apresentar ao consumidor. É a dita “identidade visual”. O instituto é protegido por meio da concorrência desleal e o lesado independe de registro de marca para haver seu direito.

No capítulo seguinte, o de nome “concorrência no ordenamento jurídico brasileiro”, pode-se concluir que, primeiramente, o tratamento constitucional à ordem econômica é relativamente recente na história brasileira e não é um modelo seguido por países com constituições mais enxutas.

Assim, a Carta Magna filiou-se ao sistema econômico pautado pela livre iniciativa e pela livre concorrência, privilegiando o mercado capitalista. O que os princípios ensinam é que o Estado deve propiciar um mercado livre para que qualquer cidadão possa nele empreender (livre iniciativa), mas, por outro lado, precisa garantir que haja mínima observância às regras de mercado para que o sistema funcione e nem o empresário nem o consumidor saiam lesados (livre concorrência).

Num segundo momento buscou-se analisar o conceito de concorrência, com o objetivo de identificar quando há competição direta entre dois agentes de mercado ou não. Do ponto de vista jurídico, deduziu-se que há concorrência quando há oferta de bens minimamente substituíveis. Em uma análise mais apurada, com ajuda dos autores da administração, infere-se que para ser substituível é necessário atender a alguns requisitos, mas – em apartada síntese – deve haver real opção de escolha pelo consumidor: seja pela proximidade física, pela qualidade etc.

Com base nesses conceitos, o estudo da deslealdade na concorrência abordou os atos individuais, depreendeu-se que são várias as condutas que, pelo artigo 195 da Lei 9.279/96, tipificam concorrência desleal, as quais abordam – principalmente – o desvio de clientela, a divulgação de informação privilegiada e a depreciação do cliente.

Do ponto que encerra o segundo capítulo infere-se que não há necessidade de haver competição direta entre os agentes para que haja ilicitude na concorrência. A teoria do parasitismo, de origem francesa, concluiu que, havendo concorrência direta entre as partes, com possibilidade de desvio de clientela e confusão, há concorrência parasitária, sendo esta de certa forma dependente do gênero concorrência desleal.

Porém, a inovação encontra-se no dito aproveitamento parasitário, o qual é punido por meio do enriquecimento ilícito do agente que se aproveita do investimento alheio para promover seu negócio, ainda que sem qualquer possibilidade de desvio de clientela. O instituto encontra bases também na proteção ao fundo de comércio e ao aviamento parasitário.

Constatou-se também que há no Brasil projetos de lei que buscam regulamentar essas práticas, até hoje sem fundamento legal específico, o que, como visto no capítulo terceiro, confundem o Judiciário.

No último capítulo, conclui-se primeiramente que o conflito ocorre principalmente pela existência de lesão ao consumidor, pois as práticas ilícitas de concorrência interferem na sua razão na hora de escolha. Para aprofundar, estudou-se dois casos internacionais solucionados pela OMPI, por meio de seu Centro de Mediação e Arbitragem.

A principal diferença entre os dois está no fato de que o primeiro (Caesars Palace versus Forum LLC) buscou aproveitar-se da fama do demandante no ramo que este mesmo atua, caracterizando a concorrência parasitária, conforme pensamento dos doutrinadores franceses. O segundo, embora não demonstrasse qualquer possibilidade de desvio de clientela, demonstrou um aproveitamento do demandado – aproveitamento parasitário.

Dos casos internacionais inferiu-se que não importa que o demandante nunca tenha atuado naquele ramo, pois o consumidor, ao ter contato com o site de nome de domínio tão similar a marca, irá fazer a associação de alguma forma, podendo vir a refletir a má-impressão na hora de optar pelo produto do detentor da marca.

Nos casos nacionais, por fim, entendeu-se que a infração à marca e ao trade dress pode afetar também o nome de domínio, como no caso “Nakombi versus Nafuka”. Embora o juiz de primeiro grau tenha entendido não haver ilicitude, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que havia parasitismo ideológico, condenando o réu a cessar a prática.

O caso seguinte envolve a marca “Jurerê Internacional”, registrada pela autora e utilizada pelas rés para compor seu nome de domínio “www.jurereinternacional.com.br”. Vislumbrou-se mais uma vez a discordância entre primeiro e segundo grau de jurisdição, pois o magistrado de primeiro grau concedeu a antecipação de tutela, a qual foi revertida em sede de agravo. O tribunal entendeu que a marca é genérica, pois designa um bairro da capital catarinense, e afastou a condenação. Porém, acredita-se que a decisão merece reforma, pois as rés praticaram conduta parasitária.

Diante de todo o exposto, conclui-se que, ainda que o registro do nome de domínio não se submete às regras do registro de marca e tais institutos sejam distintos, nos casos de conflito há aplicação das normas marcárias aos domínio, visando a – principalmente – garantir a livre concorrência, a livre iniciativa e proteger o consumidor.

REFERÊNCIAS

- ABRANTES, G. M. A natureza jurídica da liminar prevista nos §§ 1.o e 2.o do art. 209 da lei de propriedade industrial e a aplicabilidade do direito marcário na Internet. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 809, p. 74, mar. 2003.
- ALEXANDRINO, C. V.; GRAMSTRUP, E. Nomes de Domínio. **Revista dos Tribunais**, v. 834, p. 729, abr. 2005.
- ARANOVICH, N. C. O Registro de domínios no Brasil e proteção das marcas no âmbito da Internet. **Revista de Direito Privado**, v. 04, p. 127, out. 2000.
- BARBOSA, D. B. **Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual**. 2002. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/apostilas.htm>> Acesso em: 10 out. 2013
- BARBOSA, D. B. **A concorrência desleal e a sua vertente parasitária**. 2011. Disponível em: <http://grotius.net/arquivos/novidades/concorrenca_desleal.pdf> Acesso em 3 nov. 2013
- BARBOSA, D. B. **O Conceito de Propriedade Intelectual**. 2012. Disponível em: <<http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27573-27583-1-PB.pdf>> Acesso em: 20 set. 2012.
- BARBOSA, D. B. **Propriedade Intelectual**, Direitos Autorais, Direitos Conexos e Software. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 145
- BARROS, Carla Eugenia. **Manual da Propriedade Intelectual**. Aracaju: Evocati, 2007.
- BASTOS, C. B. Existe efetivamente uma constituição econômica? **Revista de Direito Constitucional e Internacional**, São Paulo, v. 39, p. 89, abr. 2002.
- BASTOS, C. R. O princípio da livre concorrência na Constituição Federal. **Revista Tributária e de Finanças Públicas**, São Paulo, v. 10, p. 190, jan. 1995.
- BRASIL. **Constituição 1891**, de 24 de fevereiro de 1891. Institui a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm> Acesso em 15 set. 2012.
- BRASIL. **Constituição de 1824**, de 25 de março de 1824. Institui a Constituição Política do Império do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao91.htm> Acesso em 15 set. 2012.
- BRASIL. Comissão de Juristas do Senado Federal. Anteprojeto do Código Comercial. Institui novo Código Comercial. 2013
- BRASIL. Decreto-lei no 7.903, de 27 de Agosto de 1945. Código da Propriedade Industrial. **Diário Oficial [da] União**, Rio de Janeiro, RJ, 29 set. 1945. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7903-27-agosto-1945-417251-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 15 set. 2012

BRASIL. Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm> Acesso em: 15 set. 2012

BRASIL. Lei no 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 20 fevereiro 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm> Acesso em: 15 set. 2012

BRASIL. Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 19 fevereiro 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm> Acesso em: 15 set. 2012

BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei 308 de 2006. Altera a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, para coibir a concorrência parasitária. **Diário do Senado Federal** de 22 nov. 2006. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=45860&tp=1>> Acesso em 01 nov. 2013.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Comercial. Propriedade industrial. Marca evocativa. Registro no inpi. Exclusividade. Mitigação. Possibilidade. Recurso Especial 1315621/SP. Zeloso indústria e comércio Ltda e transall equipamentos industriais Ltda. Relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJ 13 jun. 2013

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Civil e comercial. Cautelar de busca e apreensão. Recurso especial. Propriedade industrial. Marca. Depósito efetuado junto ao INPI. Pendência de registro. Interesse de agir. Configuração. Recurso Especial 1.032.104/RS. Ilumawi Industria e Comercio de Confecoes Ltda ME e Ivanete Terezinha Madalozzo. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. DJ 24 ago. 2011.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Direito marcário e processual civil. Recurso especial. Competência para julgar pedido de perdas e danos decorrentes do uso da marca, cujo registro pretende-se a anulação. Lide que não envolve a união, autarquia, fundação ou empresa pública federal. Competência da justiça estadual. Registro da marca "cheese.ki.tos", em que pese a preexistência do registro da marca "chee.tos", ambas assinalando salgadinhos "snacks", comercializados no mesmo mercado. Impossibilidade, visto que a coexistência das marcas tem o condão de propiciar confusão ou associação ao consumidor. Recurso Especial n. 1188105/RJ. Pepsico Inc. e Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. DJ 12 abr. 2013.

BRASIL. Superior Tribunal De Justiça. Comercial. Marca. Proteção. Limites. Aproveitamento parasitário. Requisitos. Colidência com signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção. Aferição. Recurso Especial 1232658/SP. Yahoo! do Brasil Internet Ltda. e Arcor do Brasil Ltda. Relator: Ministra Nancy Andrighi, DJ 25 out. 2012

BORGES, J. E. **Curso de direito comercial terrestre**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1964.

CARVALHO, J. **Concorrência parasitária e aproveitamento parasitário**. 2009. Disponível em: <<http://www.administradores.com.br/artigos/tecnologia/concorrenca-parasitaria-e-aproveitamento-parasitario/36396/>> Acesso em: 01 nov. 2013

CERQUEIRA, J. G. **Tratado da Propriedade Industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

CHAVES, A. Marcas e Nome Comercial. **Doutrinas Essenciais de Direito Penal Econômico e da Empresa**. São Paulo, v. 6, p. 287, jul. 2011.

COELHO, F. U. **Curso de direito comercial**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

COMPARATO, F. K. Concorrência Desleal. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 375, jan. 1967.

COPETTI, M. **Afinidade entre marcas: uma questão de Direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

DANIEL, D. A. **Litígios envolvendo conjunto-imagem (trade dress) no Brasil**. Disponível em: <http://www.daniel.adv.br/port/articlespublications/denisdaniel/trade_dress.pdf> Acesso em 25 out. 2013

DUTOIT, B. O Direito da concorrência desleal e a relação de concorrência: dupla indissociável? Uma perspectiva comparativa. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 717, p. 07, jul. 1995.

GENEBRA. Centro de Mediação e Arbitragem da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Caso D2001-0900. A & F Trademark, Inc. e Abercrombie & Fitch Stores, Inc. versus Justin Jorgensen. Mediador Jordan Weinstein. 19 sep. 2001.

GENEBRA. Centro de Mediação e Arbitragem da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Caso D2005-0517. Caesars World, Inc. e Forum LLC. Mediador Guillermo Carey. 1 aug. 2005.

GIACCHETTA, A. Z.; LEITE, M. J. **Da marca de alto renome: a nova regulamentação do INPI**. Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI3664,61044-Da+marca+de+alto+renome+nova+regulamentacao+do+INPI>> Acesso em: 15 out. 2013

GIACCHETA, A. Z. **Da marca de alto renome: a nova regulamentação do INPI**. Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI3664,61044-Da+marca+de+alto+renome+nova+regulamentacao+do+INPI>> Acesso em 28 out. 2013.

GUSMÃO, J. R. D.; D'HANENS, L. M. A. P. Breves comentários sobre a proteção ao trade dress no Brasil. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 919, p. 585, mai. 2012.

GUSMÃO, J. R. D. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil. **Revista de La Propriedad Industrial, Montevideú**, n. 2, p.55-60, 1994.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Guia básico de marcas. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_de_marcas_e_manual_do_usuario_sistema_emarcas> Acesso em: 07 out. 2013

KOTLER, Philip. **Administração de Marketing**. 10. ed., São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

LOS ANGELES. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Política uniforme de resolução de disputas em nomes de domínio. Disponível em: <<http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy>> Acesso em: 05 nov. 2013

MARINHO, J. A ordem econômica nas constituições brasileiras. **Doutrinas essenciais de Direito Constitucional**, São Paulo, v. 06, p. 629, mai. 2011.

MIGUEL FILHO, T. A. O conflito entre marcas e nomes de domínio. **Cadernos Temáticos Propriedade Industrial**. 2a edição. Rio de Janeiro: EMARF, 2007. p. 54. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br/emarf/documents/revistapropind.pdf>> Acesso em: 28 out. 2013

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. Desenvolvimento sustentável. Trata da indicação geográfica no Brasil. Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/indicacao-geografica>> Acesso em: 18 nov. 2013

MIRAGEM, B. Direito do Consumidor e ordenação do mercado: o princípio da defesa do consumidor e sua aplicação na regulação da propriedade intelectual, livre concorrência e proteção do meio ambiente. **Revista de Direito do Consumidor**, v. 81, p. 39, jan. 2012.

MOREIRA, A. G. **Noções gerais de Direito Social**, 1. Rio de Janeiro: Saraiva, 1940.

NEUMAYR, R. **Aproveitamento parasitário dos elementos de identificação da empresa: deslealdade entre não concorrentes**. 2010. 164 f. Dissertação (Mestrado Direito Empresarial) - Faculdade de Direito Milton Campos, Nova Lima.

OLAVO, C. **Desenhos e modelos**: evolução legislativa. In: Ascensão, José de Oliveira. **Direito industrial**. Coimbra: Almedina, 2003. vol. III, p. 66.

OLIVEIRA, D. A. A constitucionalização da ordem econômica. **Revista de Direito Cosntitucional e Internacional**, São Paulo, v. 62, p. 46, jan. 2008.

PARANAGUÁ, P. **Sistema Internacional de Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: FGV. 2008. Disponível em: <http://academico.direito-rio.fgv.br/wiki/Sistema_Internacional_da_Propriedade_Intelectual>. Acesso em: 20 set. 2012.

PEREIRA, J. T. R. Enriquecimento sem causa exige sempre empobrecimento. **Revista “O advogado”**, Lisboa, v. 35, set. 2003.

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

PIMENTEL, L. O. A marca “Jurerê Internacional” utilizada ilegitimamente como nome de domínio: parecer. Florianópolis, 31 jan. 2012.

PINHEIRO, W. A. Do registro de marcas alheias na Internet. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 753, p. 66, jul. 1998.

PORTILHO, D. O projeto de lei do senado para coibir a concorrência parasitária: ou será o aproveitamento parasitário? **Revista Científica Virtual da Escola Superior de Advocacia da OAB-SP**, São Paulo, v. 09, p. 18-35, 2012.

PORTO, P. C. R. **A marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida**. Disponível em: <<http://www.nbb.com.br/pub/propriedade20.pdf>>. Acesso em: 07 de outubro de 2013. [revistapropind.pdf#page=54](http://www.nbb.com.br/pub/propriedade20.pdf#page=54)> Acesso em 22 set. 2012.

REALE JÚNIOR, M. Concorrência desleal e interesse difuso no direito brasileiro. **Doutrinas Essenciais de Direito Penal Econômico e da Empresa**, v. 02, p. 1067, jul. 2011

ROCHA, C. L. A. Constituição e ordem Econômica. **Debates Sobre a Constituição de 1988**, São Paulo: Paz e Terra, 2001.

RUCKER, B. **Aspectos Jurídicos do Domínio de Internet**. Disponível em: <<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/3615-3609-1-PB.htm>> Acesso em 15 out. 2013

SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Direito de marca. Registro do nome de empreendimento imobiliário que passou a identificar uma localidade do município de Florianópolis (Jurerê Internacional). Adoção do nome como domínio de imobiliária na rede mundial de computadores. Antecipação dos efeitos da tutela que foi deferida para o fim de proibir o uso do domínio. Utilização de domínio homônimo que, por si só, não viola o direito da titular da marca se, aparentemente, o conteúdo da página virtual não reproduz os sinais distintivos da marca. Recurso provido. Agravo de Instrumento 2011.091870-1. Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda. e VCL Engenharia Ltda. Relator: Desembargador Jânio Machado, DJ 19 jul. 2012

SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento n. 2005.018243-1. Posto Morro Azul Ltda. e Shell do Brasil S/A. Relator: Des. Substituto Newton Janke, 2006

SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Apelação cível. Ação de rito ordinário com pedidos inibitório e de condenação à indenização por danos materiais e morais. Remissão ilícita do conjunto-imagem - trade dress. Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação a duas rés e julgou improcedentes os pedidos da petição inicial em relação à outra. Apelo das autoras. Pretensão de reconhecimento do direito violado e do dever de indenizar devido à concorrência desleal caracterizada pela imitação do conjunto-imagem e do conceito ideológico. Tese acolhida. Indevida remissão à marca registrada e protegida pelas apelantes. Signos que compõem a marca mista flagrantemente utilizados pelas rés no intuito de aproveitar-se do seu prestígio. Conduta a configurar concorrência parasitária e enriquecimento sem causa das rés. Apelação Cível 2012.050589-9. Red Bull Gmbht e Distribuidora Muller Comércio e Representações Ltda. Relator: Desembargador Altamiro de Oliveira, DJ 12 jun. 2013

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos por concorrência parasitária. Similaridade das marcas mistas “NAKOMBI” e “NAFUKA”. Contrafação capaz de produzir confusão no público consumidor. Danos morais

caracterizados. Não comprovação de danos materiais. Reforma da sentença. Apelação cível 9211621-47.2006.8.26.0000. Nakombi Bar e Lanches Ltda. e Cleberon de Lima Restaurante M.E. Relator Mario hiuvite Junior. DJ 08 jul. 2011.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Concorrência desleal. Utilização do trade dress da Petrobrás. Consumidores que podem facilmente acreditar que o posto vende produtos e serviços da recorrida. Dano material comprovado. Recurso impróvido. Apelação cível n. 0107915-70.2007.8.26.0000, Relator: Desembargador José Luiz Gavião Almeida, DJ 23 dez. 2012

SÉBASTIEN, P. Le parasitisme économique: passé, présent et avenir. 2002. 196 f. Memoire (Doctorat sciences juridiques, politiques et sociales) - Université Lille 2, Lille.

SILVEIRA, N. **Direito de autor no desenho industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982

SOARES, J. C. T. Abuso de direito pelo uso de nomes de domínio na Internet. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 786, p. 68, abr. 2001.

SOUZA, M. C. F. A ordem econômica na Constituição de 1988. **Revista de Direito Constitucional e Internacional**, São Paulo, v. 06, p. 111, jan. 1994.

STUBER, W. D.; FRANCO, A. C. P. A Internet sob a ótica jurídica. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 749, p. 60, mar. 2010.

TAVARES, A. R. **Curso de direito constitucional**, São Paulo: Método, 2003.

TOMAZETTE, Marlon. A proteção ao nome empresarial. **Jus Navigandi**, Teresina, ano 11, n. 1062, 29 maio 2006 . Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/8456>>. Acesso em: 5 out. 2012.

ULHÔA, F. **Curso de Direito Comercial**. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

ZAMPAR JÚNIOR, J. A. O site como estabelecimento virtual: novo meio de integração entre a empresa e o consumidor ou nova categoria jurídica? **Revista de Direito Privado**, São Paulo, v. 35, p. 160, jul. 2008.