Revista de Direito Mercantil

industrial, econômico e financeiro



Vol. nº 180-181, ago. 2020/jul. 2021





RDM 180/181

Doutrina e Atualidades:

- 1 "Infraestruturas de Mercado Financeiro em registro distribuído: uma abordagem institucional das atividades de Depositário Central e de Sistemas de Liquidação" (autoras: Juliana Facklmann, Paloma Alvares Sevilha, Camila Villard Duran)
- 2 "O Movimento de Ascensão do Compliance Anticorrupção a partir da Promulgação do Foreign Corrupt Practices Act" (autora: Gabriela Forti Pimentel Teixeira)
- 3 "Análise de monopsônios na jurisprudência do CADE sob a Lei 12.529/11: Um campo a descobrir?" (autor: Gustavo Manicardi Schneider)
- 4 "A diversidade de gênero na alta administração: Tokenismo, Conexões Pessoais e Diretoras de Enfeite" (autora: Thais Calixto de Abreu)
- 5 "Incorporações de Instituições Financeiras e Regulação: Encontros e Desencontros entre os Regimes Societário, Tributário e Contábil" (autor: Yann Santos Teixeira)
- 6 "A Mitigação do Aproveitamento Parasitário de Marcas à Luz do Emprego de Expressões de Uso Comum: Uma Breve Análise Jurisprudencial" (autora: Karina Cesana Shafferman)
- 7 "Cláusula Take or Pay: Uma Análise Jurisprudencial de Aplicabilidade no Direito Brasileiro" (autoras: Batya Tabacnik, Laura Ustulim, Roberta Villela)
- 8 "Regulamentação de Criptoativos: Óbice ao Progresso ou Intervenção Dispensável" (autora: Giulia Feitoza Germano)
- 9 "A Vedação à Purga da Mora nos Contratos de Alienação Fiduciária Em Garantia Regidas Pelo Decreto-Lei 911/69 e a Eficiência Econômica" (autor: Andrey Francisco de Campos)
- 10 "A Lei n. 14.195/2021 e a Extinção da EIRELI" (autor: João Victor Bonini Kehdi)









Revista de Direito Mercantil

industrial, econômico e financeiro

REVISTA DE
DIREITO
MERCANTIL
industrial, econômico
e financeiro

180/181

Publicação do
Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado
e Biblioteca Tullio Ascarelli
do Departamento de Direito Comercial
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Ano LIX (Nova Série) Agosto 2020/Julho 2021

REVISTA DE DIREITO MERCANTIL

Industrial, econômico e financeiro Nova Série – Ano LIX – ns. 180/181 – ago. 2020/jul. 2021 FUNDADORES

1 a FASE: WALDEMAR FERREIRA FASE ATUAL: PROFS. PHILOMENO J. DA COSTA e FÁBIO KONDER COMPARATO

CONSELHO EDITORIAL

ALEXANDRE SOVERAL MARTINS, ANA DE OLIVEIRA FRAZÃO, CARLOS KLEIN ZANINI, GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO, JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, JOSÉ AUGUSTO ENGRÁCIA ANTUNES, JUDITH MARTINS-COSTA, LUÍS MIGUEL PESTANA DE VASCONCELOS, PAULO DE TARSO DOMINGUES, RICARDO OLIVEIRA GARCÍA. RUI PEREIRA DIAS. SÉRGIO CAMPINHO.

COMITÊ DE REDAÇÃOCALIXTO SALOMÃO FILHO, LUIZ GASTÃO PAES DE

BARROS LEÃES, MAURO RODRIGUES PENTEADO. NEWTON DE LUCCA, PAULA ANDRÉA FORGIONI. RACHEL SZTA JN. ANTONIO MARTÍN. EDUARDO SECCHI MUNHOZ. ERASMO VALLADÃO AZEVEDO E NOVAES FRANCA. FRANCISCO SATIRO DE SOUZA JUNIOR. HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA, JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO. MARCOS PAULO DE ALMEIDA SALLES. PAULO FERNANDO CAMPOS SALLES DE TOLEDO. PAULO FRONTINI. PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA, JULIANA KRUEGER PELA. JOSÉ MARCELO MARTINS PROENÇA, BALMES VEGA GARCIA, RODRIGO OCTÁVIO BROGLIA MENDES. CARLOS PAGANO BOTANA PORTUGAL GOUVÂA. ROBERTO AUGUSTO CASTELLANOS PFEIFFER. SHEILA CHRISTINA NEDER CEREZETTI. VINÍCIUS MARQUES DE CARVALHO. MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS.

MARCELO VIEIRA VON ADAMEK.

COORDENADORES ASSISTENTES DE EDIÇÃO

MICHELLE BARUHM DIEGUES E MATHEUS CHEBLI DE ABREU.

ASSESSORIA DE EDIÇÃO DISCENTE

BEATRIZ LEAL DE ARAÚJO BARBOSA DA SILVA, DANIEL FERMANN, HELOISA DE SENA MUNIZ CAMPOS, ISABELLA PETROF MIGUEL, LARA ABOUD, LARISSA FONSECA MACIEL, LUMA LUZ, MARIA EDUARDA DA MATTA RIBEIRO LESSA, MATEUS RODRIGUES BATISTA, PEDRO FUGITA DE OLIVEIRA, RAFAELA VIDAL CODOGNO, VICTORIA ROCHA PEREIRA E VIRGILIO MAFFINI GOMES.

REVISTA DE DIREITO MERCANTIL

Publicação trimestral da Editora Expert LTDA Rua Carlos Pinto Coelho, CEP 30664790 Minas Gerais, BH – Brasil Diretores: Luciana de Castro Bastos Daniel Carvalho **Direção editorial**: Luciana de Castro Bastos **Diagramação e Capa**: Daniel Carvalho

Revisão: Do Autor

A regra ortográfica usada foi prerrogativa do autor.



Todos os livros publicados pela Expert Editora Digital estão sob os direitos da Creative Commons 4.0 BY-SA. https:// br.creativecommons.org/

"A prerrogativa da licença creative commons 4.0, referencias, bem como a obra, são de responsabilidade exclusiva do autor"

AUTORES: Andrey Francisco de Campos, Batya Iampolsky Tabacnik, Camila Villard Duran, Gabriela Forti Pimentel Teixeira, Giulia Feitoza Germano, Gustavo Manicardi Schneider, João Victor Bonini Kehdi, Juliana Facklmann, Karina Cesana Shafferman, Laura Ustulim, Paloma Alvares Sevilha, Roberta Tedeschi Villela Esteves, Thais Calixto de Abreu, Yann Santos Teixeira

ISBN: 978-65-6006-058-6

Publicado Pela Editora Expert, Belo Horizonte,

A Revista de Direito Mercantil agradece ao Instituto de Direito Global pelo fomento à publicação deste volume.

Pedidos dessa obra:

experteditora.com.br contato@editoraexpert.com.br





AUTORES

Juliana Facklmann

Professora do Insper e Advisor do Mercado Bitcoin /2TM. Ex-Diretora Global (Latam e Europa) de Regulação e Design de Produtos do Grupo 2TM. Painelista e palestrante sobre cripto e regulação financeira. Mentora do Next da Fenasbac. Coordenadora da frente de DeFi e Criptoativos do LAB Inovação Financeira. Mestre e Bacharel em Direito pela USP. Mais de 20 anos de experiência em regulação do mercado financeiro e de capitais, em infraestruturas de mercado financeiro (IMF), em inovação e em criptoativos, com passagens por Pinheiro Neto Advogados, Citibank, Cetip, B3 e FGC.

Paloma Alvares Sevilha

Bacharel em Economia pelo Mackenzie e Master em Economia pela FGV. Com 15 anos de experiência, atuou em grandes infraestruturas de mercado como Cetip, BMF&Bovespa e CIP, bem como na Anbima, coordenando Comitês e Grupos Técnicos. Nos últimos 4 anos, dedicouse à implementação de infraestruturas de mercado em blockchain, tendo atuado na Bitrust e na BEE4, onde atualmente ocupa a posição de Diretora de Produtos e IMF. É membro do GT Fintech da CVM desde 2018, das Comissões de Serviços Financeiros de Blockchain da ABNT, de grupos sobre ativos digitais da International Organization for Standardization (ISO), e da Digital Currency Global Initiative (ITU e Stanford).

Camila Villard Duran

Professora associada em direito da ESSCA School of Management, na França, e advogada especializada em direito econômico, regulação do mercado financeiro, da moeda e da crypto economia. É membro do subgrupo de Inovação e Soluções de Mercado do GT Fintech do LAB Inovação Financeira. Livre docente em economia internacional pelo Instituto de Relações Internacionais da USP. Doutora em direito com

dupla titulação de tese pela USP e pela Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mestre e graduada em direito pela USP. Foi pesquisadora pós-doutora pelo programa Oxford-Princeton Global Leaders.

Gabriela Forti Pimentel Teixeira

Mestre em Direito Societário pela Universidade de Cambridge, Reino Unido (2023). Graduada em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) (2020), com período de mobilidade acadêmica no Institut des Sciences Politiques (Sciences Po) de Paris (2017) e dupla diplomação em direito pela Université Lumière Lyon II (2022). E-mail: gfpt2@cantab.ac.uk.

Gustavo Manicardi Schneider

Gustavo é Diretor de Estratégia no Instituto de Direito Global, advogado no PGLaw e mestrando em Direito Comercial na Faculdade de Direito da USP (FDUSP). É também bacharel em Direito pela FDUSP (2021) e coordenador do Grupo Direito e Pobreza e do Centro de Estudos Legais Asiáticos, ambos da FDUSP.

Thais Calixto de Abreu

Graduada em direito pela Universidade de São Paulo. Advogada nas áreas de direito societário e mercado de capitais em São Paulo. Coordenadora de Pesquisa do Grupo Direito e Pobreza da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

Yann Santos Teixeira

Mestre em Teoria do Direito pela New York University School of Law. Graduado em Direito pela Universidade de Brasília, com formação complementada por graduação sanduíche na Justus-Liebig Universität Gießen. Graduando em Filosofia pela Universidade de Brasília. Consultor e Advogado.

Karina Cesana Shafferman

Graduanda em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Aluna do curso de *Licence en Droit* pela *Université Jean Moulin Lyon* 3.

Batya Iampolsky Tabacnik

Graduanda em Direito pela Universidade de São Paulo, fundadora do núcleo de estudos Debt Advisory & Distressed Deals (USP). Estagiária de Societário e Reestruturação no Padis Mattar Advogados.

Laura Ustulim

Graduanda em Direito pela Universidade de São Paulo, com dupla diplomação pelo programa PITES, em parceria com a Université Lumière Lyon 2, e aprofundamento de estudos na França, por um período de um ano. Pesquisadora bolsista pela FAPESP, com foco no Legalismo Autoritário e no direito de Liberdade de Expressão.

Roberta Tedeschi Villela Esteves

Graduanda em Direito pela Universidade de São Paulo, com dupla diplomação pelo programa PITES, em parceria com a Université Jean Moulin Lyon 3, e aprofundamento de estudos na França, pelo primeiro semestre de 2023. Estagiária de Fusões & Aquisições no Pinheiro Neto Advogados.

Giulia Feitoza Germano

Graduanda em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Estagiária em plataforma de negociação de valores mobiliários tokenizados com direito societário e mercado de capitais.

Andrey Francisco de Campos

Pós-graduado em Direito Tributário pela Escola Brasileira de Direito (EBRADI), Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Ourinhos (UNIFIO). Advogado.

João Victor Bonini Kehdi

Graduando em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Formado no Colégio Visconde de Porto Seguro. Estagiário de M&A e Mercado de Capitais no Banco Safra.

SUMÁRIO

Infraestruturas de Mercado Financeiro em registro distribuído: uma
abordagem institucional das atividades de Depositário Central e de
Sistemas de Liquidação
O Movimento de Ascensão do Compliance Anticorrupção a partir da
Promulgação do Foreign Corrupt Practices Act
Análise de monopsônios na jurisprudência do CADE sob a Le
12.529/11: Um campo a descobrir?
A diversidade de gênero na alta administração: tokenismo, conexões
pessoais e diretoras de enfeite161 Thais Calixto de Abreu
Incorporações de instituições financeiras e regulação: encontros e
desencontros entre os regimes societário, tributário e contábil213 Yann Santos Teixeira
A mitigação do aproveitamento parasitário de marcas à luz do emprego
de expressões de uso comum: uma breve análise jurisprudencial 285 Karina Cesana Shafferman
Cláusula Take or Pay: Uma análise jurisprudencial de aplicabilidade
no Direito Brasileiro311
Batva Tabacnik, Laura Ustulim, Roberta Villela, Giulia Feitoza Germano

A vedação à purga da mora nos contratos de alienação fiduciária em
garantia regidas pelo Decreto-Lei 911/69 e a eficiência econômica 367
Andrey Francisco de Campos

A MITIGAÇÃO DO APROVEITAMENTO PARASITÁRIO DE MARCAS À LUZ DO EMPREGO DE EXPRESSÕES DE USO COMUM: UMA BREVE ANÁLISE JURISPRUDENCIAL

Karina Cesana Shafferman (USP, São Paulo)

Sumário: 1 Noções Introdutórias – 2 Marcas e Aproveitamento Parasitário – 3 Práticas Parasitárias e Ilicitude – 4 Considerações finais – 5 Referências

Resumo: O presente artigo se propôs a explorar a temática do aproveitamento parasitário nas marcas, bem como o posicionamento dos Tribunais acerca dessa matéria. Assim, através do presente estudo, destacou-se como, em situações em que a marca é composta por termos de utilização frequente no ramo da atividade econômica desenvolvida, o titular do registro se encontra obrigado a tolerar o emprego dessas palavras por terceiros. Portanto, foi possível evidenciar como o uso de expressões de uso comum pode ser tido como fator para obstaculizar a configuração de concorrência desleal e violações ao direito marcário. No mais, conclui-se acerca da imprescindibilidade da existência de um risco de confusão para o consumidor quanto à procedência dos serviços ou produtos para a caracterização de aproveitamento parasitário, de maneira que o posicionamento adotado pela jurisprudência tem colaborado para evitar o uso desarrazoado desse instituto.

Palavras-chave: Marcas nominativas. Distintividade. Expressões de uso comum. Concorrência desleal. Aproveitamento parasitário. Mitigação. Análise jurisprudencial.

Abstract: This article sought to explore the issue of parasitic use in trademarks, as well as the position of the Courts on this matter. Thus, through the current study, it was possible to outline how, in situations where the trademark is composed of terms frequently used within the economic activity developed, the trademark holder is obliged to

tolerate the use of these words by third parties. In addition, it was also concluded that a risk of confusion for the consumer as to the origin of the services or products is indispensable for the characterization of parasitic exploitation, and therefore, that the position adopted by the jurisprudence has collaborated to avoid the misinterpretation of such legal instrument.

Keywords: Word trademarks. Distinctiveness. Commonly used expressions. Unfair competition. Parasitic exploitation. Mitigation. Jurisprudential analysis.

1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS

Historicamente, o uso de sinais distintivos que permitissem a identificação da origem e propriedade de determinados objetos remonta desde a Antiguidade. Embora as marcas não fossem dotadas do aspecto comercial que carregam na atualidade, eram frequentemente empregadas como forma de assegurar a origem de determinado produto e, com isso, garantir a sua qualidade e prestígio. Não obstante a importância desses instrumentos naquele período, inexistiam mecanismos jurídicos aptos a impedir que determinada mercadoria fosse rotulada com marca diversa de sua real procedência.

Contudo, com o advento da Idade Média, as marcas passaram a ter um importante papel no desenvolvimento das atividades comerciais, transformando-se em relevantes ferramentas para a realização de distinções entre as variadas corporações de ofício. Nesse sentido, Zebulum (2007, p. 220) explica que:

Se no início das atividades comerciais [as marcas] eram usadas como meros identificadores de estabelecimentos e como sinais de propriedade, no caso de animais de diferentes donos que usavam pasto comum, posteriormente passaram a ter utilização mais próxima da moderna, quando passaram a ser grafadas sob a atividade exercida, e que figurava na

matrícula, identificando-se, portanto, como própria da pessoa, ou representando eventual relação de corporação ou sociedade.

Assim, tais marcas de propriedade, de garantia, de origem, de controle ou de comércio, passaram a constituir importante elo vinculando o produto ou atividade a uma determinada pessoa ou sociedade, e a partir de tais marcas é que as pessoas ou sociedades se individualizam e se distinguem das demais.

Todavia, a partir do século XVIII e diante das inovações proporcionadas pela Revolução Industrial, a estrutura das corporações de ofício passou a sofrer profundos abalos. A substituição da manufatura artesanal pela produção massificada das máquinas a vapor trouxe profundos impactos na sociedade. E, por conseguinte, a função exercida pelas marcas também não permaneceu imune às alterações que permeavam todo o corpo social. Como resultado desse fenômeno e das grandes mudanças econômicas provocadas, a marca deixou de representar um sinal distintivo em relação ao seu produtor, passando a ficar mais próxima da identificação do produto em si. Sobre isso:

A marca evoluiu da "assinatura" do produtor aposta ao produto, ou de um sinal de propriedade aposto às mercadorias em trânsito ou depositadas em armazéns, a um sinal que vai atuar diante dos consumidores para identificar uma procedência constante de determinado produto, mercadoria ou serviço, oferecidos em concorrência com outros de procedência diversa. A marca pressupõe a existência, ao menos potencial, de produtos idênticos ou similares oferecidos perante o mesmo mercado, sendo, pois, um instrumento de concorrência, e não de monopólio (SILVEIRA; SILVEIRA, 2017, p. 14).

Atualmente, a proteção das marcas encontra-se diretamente relacionada com a tutela de sinais distintivos que propiciam a

identificação de produtos específicos, possibilitando a criação de um vínculo entre o consumidor e a mercadoria/serviço. Assim, de acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (c2022, tradução nossa)³⁸², "A marca consiste em um sinal capaz de distinguir bens e serviços de uma empresa daqueles de outras empresas". Já Carvalho de Mendonça (1959, p. 215) traz uma definição mais detalhada do conceito, argumentando que:

Essas marcas consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma emprêsa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer sua origem ou procedência, e atestando a atividade e o trabalho de que são resultado.

No Brasil, as marcas são expressamente amparadas pela Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), que dedica um título inteiro à proteção desses sinais distintivos e daquilo que é passível de registro como marca. Com isso, em seu artigo 123, I, o diploma normativo define o conceito de marca de produto ou serviço como "aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa", ao passo que o artigo 122 da norma esclarece que "São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais".

Ainda, não se pode perder de vista a ideia de que a marca também possui um alto valor simbólico junto ao público consumidor, representando aquilo que se espera de determinado produto ou serviço. Por isso, também é coerente vislumbrar a marca como um bem imaterial, integrante do patrimônio da empresa. Nessa toada, Kotler e Keller (2018, p. 328):

³⁸² A trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises.

Uma marca é, portanto, um bem ou serviço que agrega dimensões que, de alguma forma, o diferenciam de outros produtos desenvolvidos para satisfazer a mesma necessidade. Essas diferenças podem ser funcionais, racionais ou tangíveis (isto é, relacionadas ao desempenho da marca) e também simbólicas, emocionais ou intangíveis (isto é, relacionadas àquilo que a marca representa ou significa em termos abstratos).

2. MARCAS E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO

É exatamente dentro dessa perspectiva, delineada pela relevância das marcas na distintividade dos produtos e do alto valor simbólico que guardam perante os consumidores, que se torna possível compreender a problemática do aproveitamento parasitário por aqueles que não são titulares de seu registro. Nesse sentido, essas práticas parasitárias se configuram em hipóteses em que um terceiro busca reproduzir elementos característicos de determinado produto ou serviço, a fim de se aproveitar da imagem que a empresa titular de determinada marca (ou outro instituto de propriedade industrial) possui perante os consumidores (LOCATELLI, 2018, p. 77).

Diante disso, frequentemente a doutrina costuma realizar uma distinção entre diferentes tipos de atividades parasitárias: a concorrência parasitária e o aproveitamento parasitário. Dessa forma, enquanto no primeiro caso, costuma-se defender que o parasitismo se dá entre empresas que fazem parte de um mesmo ramo de atividade; no segundo caso, não há tal exigência. Sobre isso:

Ainda que exista entendimento de que concorrência parasitária e aproveitamento parasitário sejam institutos diversos, acredita-se tratar do mesmo tema. A diferença entre estas práticas seria que a concorrência parasitária ocorreria apenas em situação

de concorrência direta entre agentes econômicos, enquanto o aproveitamento parasitário estaria fora desta relação, sem competição entre as partes.

Yves St. Gal diferencia as duas práticas da seguinte forma: ao se tratar de condição de concorrência, haveria imitação da criação alheia (concorrência parasitária), enquanto que, fora desta relação, verificar-se-ia o aproveitamento dos esforços, do renome ou da reputação (aproveitamento parasitário). (BARBOSA, 2015, p. 61-62).

No entanto, comumente esses institutos são tratados como sinônimos, particularmente pela jurisprudência. Isso porque, ambos os cenários podem trazer efeitos similares, com o proveito econômico do trabalho alheio. E, nesse sentido, podem ser tidos como categorias análogas, na medida em que a sua coibição busca evitar condutas desleais e garantir a tutela do mercado como um todo. Novamente, muito elucidativos os entendimentos de Barbosa (2015, p. 62):

A despeito do apresentado, a conclusão a que se chega é que concorrência parasitária e aproveitamento parasitário são institutos análogos, sendo uma extensão do alcance da concorrência desleal. Ainda que possuam características diversas, o escopo é a coibição de práticas desleal por agentes do mercado, seja do mesmo ou não. Busca-se com isso a proteção ao mercado de forma geral, incluindo empresas e consumidores.

Mais do que isso, comumente como resultado dessas práticas, evidenciam-se conjunturas em que se observa uma diluição da marca alvo do parasitismo – isto é, a perda de seu poder distintivo. Ou, então, muitas vezes, a reputação da marca "parasitada" pode sofrer profundos prejuízos em face da realização de um uso indesejado do sinal distintivo pelo aproveitador parasitário, sofrendo uma desvalorização

aos olhos do consumidor em decorrência das associações efetuadas entre os produtos ofertados pelo detentor da marca e o terceiro que se aproveita de seus sinais distintivos. Oliveira (2000, p. 155) discorre sobre essa ideia de forma muito esclarecedora:

Esta inevitável associação pode gerar consequências nefastas para o titular do registro que desenvolveu toda uma estratégia, firmando certo padrão de qualidade, criando determinado conceito, conseguindo uma imagem sólida de sua marca.

A utilização da marca Chanel [por exemplo] para identificar um veneno para matar rato, ou ainda um vaso sanitário, implica a diluição de seu valor publicitário, a diminuição de seu poder de atração, prejuízo para titular do registro e, finalmente, lucro fácil para aquele que se aproveita deste signo desejado pelo consumidor.

Pior do que isso, se o produto ou serviço ofertado pelo terceiro parasitário seja de má qualidade, também é possível que o legítimo titular da marca sofra lesões ainda maiores. Caso o público consumidor passe a estabelecer uma correlação entre o bem de qualidade inferior e a marca "parasitada", o legítimo titular poderá ter a sua imagem e reputação atingidas – conjuntura que poderia ocasionar a perda de parte de sua clientela e de consumidores em potencial. Além disso, também não se pode esquecer que as práticas parasitárias igualmente trazem consequências negativas ao consumidor, que pode se encontrar em situação em que é induzido a erro quanto à procedência dos produtos e serviços oferecidos.

3. PRÁTICAS PARASITÁRIAS E ILICITUDE

Não obstante o cenário acima delineado, é necessário ressaltar que nem todas as condutas em que existe o uso de sinais distintivos específicos por parte de terceiros configuram comportamentos ilícitos. Assim, Locatelli (2018, p. 77) argui que "(...) nem todas as práticas comerciais parasitárias são ilícitas ou estão devidamente reguladas na legislação específica, deixando margem para a interpretação dos julgadores (...)".

Tendo isso em vista, um dos casos em que a jurisprudência aparenta mitigar a ocorrência de aproveitamento parasitário, assim como a ilicitude do uso de sinais distintivos que já foram registrados por terceiros, encontra-se relacionado com situações em que há o emprego de expressões de uso comum em marcas nominativas – como será tratado a seguir.

Nos termos do artigo 124, VI da LPI, não são passíveis de registro sinais de caráter genérico, necessários, comuns ou aqueles frequentemente empregados para designar uma característica do produto ou serviço. *In verbis:*

Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

Por conseguinte, o entendimento dos Tribunais é firme do sentido de que há a mitigação da exclusividade de marcas em hipóteses em que são utilizadas expressões de uso comum, de modo que o titular do registro não pode se opor ao uso desse termo por outros agentes econômicos. Com isso, percebe-se que tal lógica busca a preservação da boa-fé, evitando que o titular do registro seja demasiadamente privilegiado em detrimento de um terceiro que procura desenvolver sua atividade econômica no mercado. Senão vejamos (*grifo nosso*):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE MARCAS. EXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INVIABILIDADE.

 (\ldots)

2. Marcas fracas, sugestivas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedentes. (...)

(AgInt nos EREsp n. 1.778.766/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

O caso supramencionado versava sobre a possibilidade de proteção da expressão "Havana" pelo direito marcário. Isso porque, embora o termo remeta à capital de um país, a agravante *Havana Club Holding S.A.* defendeu que a palavra não estaria diretamente vinculada ao mercado de bebidas alcóolicas em que a litigante atua, razão pela qual não estaria abrangida pela vedação do art. 124, VI da LPI e não deveria ser tida como comum ou vulgar.

Ocorre que o Tribunal Superior reafirmou a correção do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro marcário, ratificando a ideia de que as marcas fracas e constituídas por expressões de uso comum seriam passíveis de mitigação da exclusividade conferida para as marcas. Nessa toada, reiterou o entendimento de que, ante a pouco originalidade da marca nominativa, nessas hipóteses, seria possível o uso da expressão debatida por terceiros de boa-fé.

Em realidade, a *ratio decidendi* existente por detrás desse acórdão também vai ao encontro da ideia de que a proteção conferida pelos Direitos Intelectuais é mais frágil nas hipóteses em que a marca é composta pelo nome de dada localidade. Mais do que isso, não se

pode deixar de lado que essa situação ganha ainda maior vulto quando tal lugar seja amplamente reconhecido como local de fabricação de determinado produto.

Acerca dessa temática, o recente julgamento do AgInt no AREsp 1.516.110 pelo STJ é digno de menção. Nesse precedente, a Corte Superior concluiu que o emprego da marca *Saliníssima* por um terceiro não afrontaria os direitos dos titulares das marcas *Salina* e *Salinas*. De acordo com o raciocínio exarado pelo órgão julgador, a Região de Salinas corresponderia a um conhecido polo de produção de cachaça no estado de Minas Gerais, situação que ocasionaria uma mitigação da exclusividade conferida às marcas. Ao fazer referência a um local geográfico, os seus titulares deveriam ser obrigados a suportar a coexistência de outras marcas com denominação semelhante.

Mais do que isso, o colegiado advertiu que, embora as marcas debatidas sejam tidas como fracas pelo emprego de termos pouco originais, haveria elementos distintivos suficientes na forma de apresentação dos produtos, tais como diferenciações entre as fontes tipográficas e cores utilizadas nos rótulos das mercadorias – circunstância que impediria o desvio de clientela e o engano dos consumidores acerca da cachaça adquirida. E, inexistindo risco de confusão sobre a procedência das garrafas pelos compradores, não haveria violação do direito marcário a justificar o pagamento de indenização para os detentores das marcas *Salina* e *Salinas* no caso concreto. Para melhor ilustrar essa ideia, vale destacar um pequeno trecho da ementa do acórdão (*grifo nosso*):

DIREITO MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCAS SEMELHANTES E PRODUTOS DO MESMO SEGMENTO. MARCAS EVOCATIVAS DA MESMA REGIÃO GEOGRÁFICA DE ORIGEM. MARCAS FRACAS (SÚMULA 83 DO STJ). MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO TITULAR. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO (SÚMULA 7 DO STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

 (\dots)

- 2. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes. Precedentes.
- 3. No caso, o termo apontado como semelhante é evocativo da região de origem dos produtos confrontados (aguardentes de cana-de-açúcar de Salinas-MG), o que enfraquece o direito de exclusividade dos detentores de registro, mormente quando expressamente afastada a possibilidade de confusão no caso concreto (...)

(AgInt no AREsp n. 1.516.110/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Seguindo o raciocínio, o teor do acórdão prolatado pela 20ª Câmara Cível do TJSP no exame da apelação nº 1.0000.20.029443-7/001 também merece realce. Nesse caso, o órgão julgador reconheceu expressamente que, ainda que a marca nominativa esteja registrada junto ao INPI, seria possível a mitigação do direito de uso exclusivo. Sobre isso:

APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA - PROPRIEDADE DE MARCA - REGISTRO DE MARCA SIMILAR NO INPI - AFRONTA À EXCLUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - EXPRESSÃO DE USO COMUM - Conforme contemplado na Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), o uso exclusivo de marca decorre da constituição da propriedade por meio de registro próprio no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - Ainda que ocorrido o registro no órgão próprio, o direito ao exercício do uso exclusivo da marca é mitigado no caso de ser composta por expressão de uso comum, nos termos no que estabelece o art. 124, VI da Lei n.

9.279/96, referenciado pela jurisprudência pacífica do STJ.

(TJ-MG - AC: 1.0000.20.029443-7/001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis / 20^a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020)

No referido caso, a sociedade *Lojas União 1a99 Ltda.* ajuizou ação indenizatória em face de *Ceam Comercial Ltda.-ME*, na medida em que a parte ré estaria fazendo uso de uma marca registrada e de titularidade da autora – isto é, estaria empregando o termo "*De 1 a 99 mais*" em seu site e em placas junto ao estabelecimento. Contudo, a demanda foi julgada improcedente em primeiro grau, tendo o juízo de segunda instância mantido essa decisão. De acordo com o colegiado, a expressão debatida corresponderia a uma frase notória e comumente utilizada em estabelecimentos comerciais varejistas por todo o país. Por conseguinte, compreendeu que, embora tenha sido assegurado o registro da marca, a regra da exclusividade deveria ser mitigada – não sendo viável que a titular impedisse que outros agentes econômicos que praticassem atividades semelhantes fizessem uso da expressão.

Caminhando mais um pouco no exame da matéria debatida, é preciso salientar a importância de se efetuar a análise da ocorrência ou não de violação ao direito marcário à luz das especificidades que rodeiam o caso concreto. Isso porque, às vezes, determinada palavra pode ser tida como uma expressão comum em determinado ramo econômico, ao passo que o mesmo termo pode ter maior capacidade distintiva no escopo de outras atividades econômicas. Logo, a efetuação de tais considerações é muito relevante para que se possa vislumbrar a ocorrência ou não de práticas ilícitas na conjuntura examinada. Similiar foi o entedimento da 17ª Câmara Civil do TJPR no exame da apelação cível nº 0083909-28.2010.8.16.0014. Nessa toada (grifo nosso):

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE

ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DA MARCA JUNTO AO INPI. PROVA DE EFETIVA CONFUSÃO POR PARTE DOS CONSUMIDORES. DANO MATERIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

3. Apesar do termo "JUST" ser expressão comum, por si só não possui relação com o segmento de revistas e periódicos, e uma vez tendo sido registrado como marca pela apelante em sua forma nominativa, qualquer outra marca que utilize o termo incorre em contrafação, por ofensa ao registro anterior perante o INPI.

(...)

(TJPR - 17^a Câmara Cível - 0083909-28.2010.8.16.0014 - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 16.05.2019)

Na conjuntura supracitada, o órgão julgador concluiu que, embora o termo *just* correspondesse a uma expressão de uso comum *in abstracto*, no segmento de revistas e periódicos em que atua a parte autora, não se trataria de uma palavra de emprego frequente. E, diante das circustâncias do caso concreto, a utilização do sinal distintivo por terceiros consistiria em afronta ao direito marcário, justificando o pagamento de indenização ao titular do registro da marca junto ao INPI.

Feitos esses apontamentos, é coerente prosseguir para a análise da relação entre o emprego de expressões de uso comum e a configuração ou não de práticas parasitárias ilícitas. Ora, pois, se o emprego de expressões de uso comum (via de regra) possibilita uma atenuação da exclusividade da marca, por uma decorrência lógica, é natural que não se verifique comportamento parasitário em

conjunturas em que um terceiro se utiliza desse termo integrante do sinal distintivo nominativo.

Em efeito, tal raciocínio tem igualmente encontrado amparo na jurisprudência. Para demonstrar essa ideia, é coerente mencionar a decisão proferida pela Primeira Turma Especializada do TRF-2 no exame da apelação nº 0144533-29.2013.4.02.5101. No caso concreto, o órgão julgador foi provocado a decidir se a existência prévia de registro de uma marca impediria o registro de uma expressão similar por um sujeito diverso. Mais especificamente, na referida controvérsia, a empresa *Tron Industrial Refrigeração e Eletrônica Ltda.*, titular da marca mista "tron", questionava a possibilidade de materialização do registro da marca mista "neotron" por parte de *Impoluz Comércio Importação e Exportação Ltda.*

A sentença julgou a demanda improcedente, tendo a decisão sido mantida em segundo grau. Conforme explanado pelos julgadores, as marcas em questão possuiriam elementos figurativos, visuais e gráficos distintos – conjuntura que eliminaria o risco de confusão acerca da procedência dos produtos pelos consumidores. Ademais, o órgão julgador, aplicando o teor do art. 124, VI da LPI, ressaltou que diante do uso de expressões de natureza comum ou vulgar, seria preciso que seus titulares arcassem com a convivência de outros sinais semelhantes. Além disso, diante da ausência de prova de que a empresa ré estaria agindo de má-fé, foi afastada qualquer tentativa de aproveitamento parasitário oriundo de *Impoluz Comércio Importação e Exportação Ltda*. Para melhor sintetizar essas noções, é interessante observar um excerto da ementa do julgado (*grifo nosso*):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCAS MISTAS. CONJUNTOS MARCÁRIOS SUFICIENTEMENTE DISTINTOS. MARCAS FRACAS. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR. ART. 124, X IX DA LPI. INAPLICÁVEL. CONCORRÊNCIA DESLEAL E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO NÃO

COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

 (\ldots)

- 4. As semelhanças entre as marcas em análise não têm força suficiente para impossibilitar a coexistência harmônica entre elas, induzindo a erro, dúvida ou confusão o consumidor. Não há violação à legislação marcária, já que ambas são formadas por termos comuns ou vulgares, não registráveis individualmente como marca, nos termos do art. 124, VI da LPI.
- 5. Não há nos autos qualquer prova que aponte em desfavor da empresa apelada, no sentido de indicar que a mesma utilizou de má-fé a marca da apelante para criar a sua, numa tentativa de aproveitamento parasitário. Não há, ainda, nenhuma evidência de diluição ou concorrência desleal da marca da apelante, ante a flagrante diversidade dos conjuntos marcários em cotejo, não havendo que se falar em confusão ao público consumidor, notadamente em se tratando de a marca da apelada ter sido registrada de forma mista.

(...)

(TRF-2 - AC: 0144533-29.2013.4.02.5101, Relator: ABEL GOMES, Data de Julgamento: 18/08/2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA)

Ainda, importante notar que para além do inciso VI do artigo 124 da LPI, a fundamentação dos julgados também se encontra baseada em outro elemento fundamental para justificar a não ocorrência de aproveitamento parasitário nas situações sendo discutidas: a ausência de risco de confusão por parte do consumidor.

Sobre essa temática, pode-se ressaltar o entendimento da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP na apreciação da apelação cível nº 1049684-31.2019.8.26.0576. No caso em tela, *Lógica Engenharia Ltda*. ajuizou ação de abstenção de uso de marca c/c perdas e danos em face de *Lógica Rio Preto Engenharia e Construções Ltda*.

Conforme afirmado pela autora, a ré estaria empregando endereço de domínio na internet idêntico ao da requerente ao se valer da expressão "Engenharia Lógica". Assim, buscou tutela jurisdicional para impedir que a empresa empregasse a referida denominação, além de solicitar o pagamento de indenização.

A ação foi julgada improcedente em primeiro grau, tendo a sentença sido reafirmada pela segunda instância. Consoante explicitou o colegiado, as marcas discutidas seriam caracterizadas por uma originalidade reduzida, sendo o termo "lógica" comum na área de cálculos em geral. Adicionalmente reiterou que, embora ambas as partes atuassem na construção civil, o seu público alvo seria diverso: enquanto a autora realizaria grandes obras de engenharia, a ré a construiria imóveis residenciais. E, tendo isso em vista, ratificou-se que não seria hipótese em que poderia haver erro ou associação com marca alheia por parte dos consumidores – cenário que afastaria a possibilidade de aproveitamento parasitário. Nesse sentido, muito elucidativa é a ementa do julgado (grifo nosso):

Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com pedido indenizatório, ajuizada por detentora da marca "Lógica Engenharia", visando a abstenção de uso pela ré da marca "Lógica Rio Preto Engenharia e Construções". Sentença de improcedência. Apelação da autora. "Lógica" remete a termo usual em engenharia e área de cálculos em geral, tratando-se, dessa forma, de expressão de uso comum, de baixa distintividade. Os casos a envolver marcas fracas devem ser examinados pela Justiça com menor rigor do que os que têm como objeto marcas mais elaboradas. Doutrina de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT e de DENIS BORGES BARBOSA. As marcas fracas ou evocativas caracterizam-se por expressões de uso comum, de pouca originalidade, que atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedente desta 1ª Câmara Reservada

de Direito Empresarial. Do STI: "O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público, mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca" (REsp 1.315.621, NANCY ANDRIGHI). Notória distinção visual entre as logomarcas utilizadas pelas partes, que, embora atuem no ramo de engenharia e construções, prestam serviços voltados a públicos distintos, uma vez que a autora realiza grandes obras, enquanto a ré constrói imóveis residenciais, além de estarem distantes cerca de 400 quilômetros. Ausência, dessa forma, de risco de confusão dos consumidores, tampouco de aproveitamento parasitário. Manutenção da sentença, também por seus próprios fundamentos, na forma do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação a que se nega provimento. (TJ-SP - AC: 1049684-31.2019.8.26.0576, Relator: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/05/2022)

Similarmente, no exame da apelação nº 1.422.701-5, a 12ª Câmara Cível do TJPR reiterou a indispensabilidade de haver risco de confusão entre as marcas por parte dos consumidores como requisito para configuração de aproveitamento parasitário. No cenário debatido, a empresa Classe Textil Ltda. ajuizou ação em face de DMS Indústria de Confecção Ltda.-ME. Consoante consta dos autos, a autora seria titular

das marcas "Tholokka", "Tholokkinho", "Tholokko" e "Tôloco" e estaria se insurgindo em decorrência do uso do termo "Toda Loka" pela ré.

No entanto, a demanda foi julgada improcedente, tendo esse posicionamento se mantido no acórdão. Conforme explicado pela turma julgadora, ambas as marcas teriam empregado expressões de uso comum e integradas à linguagem, o que ocasionaria um enfraquecimento da proteção concedida pelo direito marcário. Mais do que isso, embora ambas as empresas atuassem no ramo de vestuário, não restou comprovada a possibilidade de confusão entre os produtos no mercado, mas tão somente, uma certa coincidência fonética das marcas – situação que impediria a materialização de concorrência desleal. Senão vejamos (grifo nosso):

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TITULARIDADE DE MARCA MISTA. PLEITO IULGADO IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA AUTORA. USO INDEVIDO DE MARCA MISTA NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO COMUM QUE DISSOCIADA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NÃO É SUFICIENTE PARA COIBIR O USO DE MARCA DISTINTA PELA RÉ. A SIMPLES SIMILARIDADE FONÉTICA DAS MARCAS, SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE CONFUSÃO COMERCIAL, NÃO É CAPAZ DE CONFIGURAR A CONTRAFAÇÃO **OU A CONCORRÊNCIA DESLEAL**. NECESSIDADE DE PROVA.ÔNUS DOS AUTORES. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 1422701-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Cezar Nicolau, Data de Julgamento: 13/04/2016, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 09/05/2016)

Igualmente, no exame no REsp 1.237.752/PR, a Quarta Turma do STJ salientou a necessidade de se analisar todo conjunto distintivo

caracterizador da marca para a verificação da possibilidade de confusão do consumidor quanto à procedência do produto ou serviço e, com isso, averiguar ou não a ocorrência de aproveitamento/ concorrência parasitários no caso concreto. Observemos trecho da ementa do julgado (grifo nosso):

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - USO DE VOCÁBULO "CURITIBA", INTEGRANTE DE MARCA MISTA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), POR EMPRESA CONCORRENTE, QUE O AGREGOU AO SEU NOME COMERCIAL - TRIBUNAL A OUO QUE REPUTA VIOLADO O ART. 129 DA LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (LEI Nº 9.279/1996) E DETERMINA SEJAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS PARA FAZER CESSAR TODA E OUALOUER REFERÊNCIA AO VOCÁBULO "CURITIBA" ANTE O FATO DE A REPRODUÇÃO PARCIAL DA MARCA PRÉ-REGISTRADA CAUSAR DÚVIDA AOS CONSUMIDORES - PLEITO INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PREJUÍZO - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

- 4.1 A proteção que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. A despeito de o aproveitamento parasitário ser repelido pelo ordenamento jurídico pátrio, independentemente de registro, tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais, sendo desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista, como é a que foi registrada pela autora.
- 4.2 No caso, apesar de as empresas (autora e ré) atuarem em ramos comerciais próximos, inocorreu a contrafação, senão a mera aplicação do vocábulo

"Curitiba", que por si só não é capaz de ensejar o reconhecimento de utilização descabida de marca mista alheia.

(...)

(REsp n. 1.237.752/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 27/5/2015.)

No caso em questão, *C.M Comércio de Veículos Ltda.* havia ajuizado ação de obrigação de fazer e reparação de danos em face de *Auto Shopping Curitiba – Administradora de Bens Ltda.* A autora noticiou ser titular da marca mista "*Curitiba*", registrada junto ao INPI para o segmento de *Comércio Varejista de Automóveis, Camionetas e Utilitários Novos e Usados.* Ocorre que, conforme afirma a requerente, teria sido surpreendida com o lançamento do empreendimento da ré no mesmo setor mercadológico. Por conseguinte, afirma ter procurado o Poder Judiciário para obter provimento jurisdicional no sentido de que a ré deixasse de usar o nome empresarial e marca "*Curitiba*".

A ação foi julgada improcedente pelo juízo singular. Todavia, a decisão foi parcialmente revertida na instancia apelatória, sendo prolatada decisão que determinou que a requerida deixasse de se valer da expressão "Curitiba". Ao analisar o caso em grau superior, o STJ, por maioria, asseverou que, apesar de as partes atuarem em ramos semelhantes, não seria caso de aproveitamento parasitário, na medida em que os demais elementos visuais e figurativos que compõe a marca impediriam o risco de equívoco quanto à origem dos produtos. Assim, o recurso foi provido para julgar improcedente a demanda.

Em efeito, também é coerente notar que a exigência jurisprudencial da existência de possibilidade de causar confusão ao consumidor quanto à origem do produto ou serviço – isto é, como critério para ocorrência de prática ilícita – vai ao encontro do posicionamento doutrinário sobre o tema. Sobre a temática do parasitismo, Barbosa (2012, p. 28) afirma que:

(...) é ilícita, irremissível e sem qualquer justificativa razoável o parasitismo *confusivo*. O parasitismo será sempre concorrência desleal, quando constatada neste ato o potencial de confusão ou indevida associação entre produtos, serviços e estabelecimentos de origens distintas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, em síntese, é possível notar como o emprego de expressões de uso comum em marcas permite, muitas vezes, afastar a incidência de violações ao direito das marcas – além de também possibilitar a mitigação da ocorrência de aproveitamento e concorrência parasitários. A essência da proteção da marca reside na ideia de sua distintividade e originalidade. Em face disso, em hipóteses em que a marca nominativa é composta por termos de utilização frequente no ramo da atividade econômica desenvolvida, o titular do registro encontra-se obrigado a tolerar o emprego dessas palavras por terceiros.

Nesse sentido, a jurisprudência tem compreendido que, se não há vedação ao uso desses termos por terceiros, dificilmente é possível caracterizar o aproveitamento/concorrência parasitários pelo mero uso dessas expressões. Ainda, para a verificação de práticas de concorrência desleal, os julgados têm reafirmado a indispensabilidade de se existir um risco de confusão para o consumidor quanto à procedência dos serviços ou produtos. Isso porque, ausente esse critério, a possibilidade de haver prejuízo aos consumidores e agentes econômicos é reduzido, de modo que não se justifica coibir a livre iniciativa e as práticas econômicas de terceiros.

Em realidade, pode-se observar que o posicionamento que vem sendo adotado pelos Tribunais mostra-se bastante razoável, encontrando-se em consonância com a busca pela preservação da boa-fé e da livre concorrência. Mais do que isso, colabora para impedir que a exclusividade da marca opere concedendo excessivas vantagens

ao titular do registro e, com isso, acabe por demasiadamente onerar outros agentes econômicos que pretendem o desenvolvimento de suas atividades no mercado.

Por outro lado, igualmente não se pode esquecer que essa interpretação jurisprudencial também contribui para evitar o uso desarrazoado dos institutos da concorrência e aproveitamento parasitários, obstaculizando a deturpação de instrumentos jurídicos cuja principal função consiste na proteção do mercado como um todo e de seus variados integrantes. Afinal, a manutenção de uma prática jurisdicional atenta aos diversos interesses em jogo se mostra de suma importância para que se possa atingir uma solução mais justa e adequada aos casos concretos.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. A concorrência desleal e a sua vertente parasitária. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 116, p. 19-34, fev. 2012. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/concorrencia_desleal_vertente_parasitaria.pdf. Acesso em: 26 dez. 2022.

BARBOSA, Patrícia Loureiro Abreu Alves. **Nome de domínio como sinal distintivo empresarial**: análise das decisões dos centros de solução de controvérsias credenciados pelo comitê gestor da internet no brasil. 2015. 220 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/158910. Acesso em: 23 dez. 2022.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Lei de Propriedade Industrial**. Brasília, Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 23 dez. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.237.752/PR. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 05 de março de 2015. **Diário de Justiça Eletrônico**. Brasília, 27 maio 2015.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.778.766/MG. Relator: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 29 de novembro de 2022. **Diário de Justiça Eletrônico**. Brasília, 01 dez. 2022.

BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Apelação Cível nº 10000200294437001. Relator: Des. Fernando Lins. **Diário de Justiça Eletrônico**. Belo Horizonte, 27 nov. 2020.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº 1049684-31.2019.8.26.0576. Relator: Des. Cesar Ciampolini. São Paulo,

30 de maio de 2022. **Diário de Justiça Eletrônico**. São Paulo, 30 maio 2022.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. Apelação Cível nº 0011749-95.2020.8.16.0194. Relator: Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Otávio Rodrigues Gomes do Amaral. Curitiba, 06 de junho de 2022. **Diário de Justiça Eletrônico**. Curitiba, 06 jun. 2022.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. Apelação Cível nº 0083909-28.2010.8.16.0014. Relator: Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Francisco Carlos Jorge. Curitiba, 16 de maio de 2019. **Diário de Justiça Eletrônico**. Curitiba, 22 maio 2019.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. Apelação Cível nº 1422701-5. Relator: Des. Luiz Cesar Nicolau. Curitiba, 13 de abril de 2016. **Diário de Justiça Eletrônico**. Curitiba, 09 maio 2016.

BRASIL. Tribunal Regional Federal - 2ª Região. Apelação Cível nº 0144533-29.2013.4.02.5101. Relator: Des. Abel Gomes. Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2017. **Diário de Justiça Eletrônico**. Rio de Janeiro, 24 ago. 2017.

CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. **Tratado de Direito Comercial Brasileiro:** Das coisas do Direito Comercial. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. v. V

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de Marketing**. Tradução: Sonia Midori Yamamoto. 15. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

LOCATELLI, Liliana. Práticas comerciais desleais: marcas e aproveitamento parasitário no brasil. **Universidade Lusíada Editora**, Lisboa, p. 67-94, 2018. Universidade Lusíada Editora. http://dx.doi. org/10.34628/2BEN-VD67. Disponível em: http://193.136.186.9/bitstre-am/11067/5464/1/almeida_contratacao_mercantil_4.pdf. Acesso em: 23 dez. 2022.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Ensaio sobre a marca de alto renome: uma proteção especial contrapondo a eterna privação da novidade absoluta. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, São Paulo, n. 117, p. 150-156, mar. 2000.

SILVEIRA, Newton; SILVEIRA, Wilson (Org.). **Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual**. São Paulo: Ibpi, 2017. Disponível em: https://ibpieuropa.org/book/silveira-newton-estudos-e-pareceres. Acesso em: 23 dez. 2022.

WIPO. **Trademarks**: What is a trademark?, c2022. Disponível em: https://www.wipo.int/trademarks/en/. Acesso em: 23 dez. 2022.

ZEBULUM, José Carlos. Introdução às Marcas. **Cadernos Temáticos - Encarte da Revista da EMARF**: Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 2, p. 215-247, fev. 2007.