

Análise da diluição do conjunto-imagem e demais elementos merceológicos nos crimes de concorrência desleal

Daniel Buhatem Koch ^{a,*}

^a Polícia Científica (SC), Brasil

*Endereço de e-mail para correspondência danielbkoch@gmail.com.

Recebido em 18/05/2020; Revisado em 07/01/2021; Aceito em 22/07/2021

Resumo

Tribunais pátrios vêm sedimentando o entendimento acerca da imprescindibilidade da perícia nos crimes de concorrência desleal pela violação do conjunto-imagem, também chamado de *trade dress*, de produtos e serviços. No âmbito criminalístico, o presente artigo aborda a questão com direcionamento aos Peritos atuantes em merceologia forense e propriedade intelectual, com esclarecimentos acerca do tema revelados através de julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça. Atuações específicas do *expert* no caso concreto se mostram necessárias, realizando a análise, comparação e avaliação de elementos formais dos produtos em litígio, mas também de elementos relevantes de diluição do conjunto-imagem no mercado. A mera comparação de semelhanças e divergências de produtos, nos casos de concorrência desleal, pode gerar grandes prejuízos para o mercado consumidor que a Lei de Propriedade Industrial visa proteger.

Palavras-Chave: Concorrência Desleal; Perícia Criminal; Merceologia; Propriedade Industrial; *Trade dress*;

Abstract

Brazilian courts have been consolidating legal understanding in unfair competition judgments cases, ruling on the indispensability of *expert* analysis involving trade dress violation. This publication addresses the issue focusing on forensic merceology and intellectual property *experts*, with clarifications on the subject brought by recent rulings by the Superior Tribunal de Justiça (Brazil). Formal elements examinations are necessary by the *expert* carrying out the analysis, comparison and evaluation of products in dispute, but also of case-specific elements of relevant trade dress dilution on the market. The mere comparison of similarities and divergences of products, in cases of unfair competition, may cause losses for the consumer market that the authorship laws aim to protect.

Keywords: Unfair competition; Forensic Science; Merceology; Intellectual Propriety; *Trade dress*.

1. INTRODUÇÃO

Os temas periciais ligados à área de Propriedade Intelectual vêm passando ao largo das atividades dos Institutos de Criminalística no Brasil. Com exceção dos crimes de contrafação (pirataria), os setores de merceologia, quando existentes, vêm recebendo pouca demanda dessa área tão proeminente do Direito, que visa à proteção dos consumidores e das atividades empresariais.

Na maioria dos casos, os Peritos da área são convocados apenas para a esfera judicial através de varas cíveis, se tratando em geral de profissionais da área do Direito, Administração e Marketing, salvo quando

necessária a opinião do *expert* em patentes de áreas específicas, como Engenharia, Computação, Farmácia etc.

No entanto, decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça estão pacificando o entendimento pela necessidade de perícia técnica a fim de caracterizar o crime de concorrência desleal nos casos de usurpação ou cópia do conjunto-imagem, também conhecido como *trade dress*, em que as características não-registráveis de um determinado produto ou serviço são copiados com a intenção de se associar ao concorrente referência no mercado de maneira fraudulenta, causando confusão no público consumidor.

Tal prática se difere dos casos de contrafação comumente enfrentados pelos Institutos de Criminalística,

onde uma marca ou conteúdo costuma ser replicada no produto contrafeito e um simples confronto materializa e constata a prática ilícita.

O exame do *trade dress* irá atacar, além das convergências e divergências formais dos objetos de perícia, os diversos outros aspectos merceológicos direta ou indiretamente relacionados à propriedade intelectual que se visa proteger.

O presente artigo visa explorar o papel da perícia criminal merceológica, através do estudo teórico e pesquisa em julgados recentes, abordando questões de ordem técnica sem se perder do enfoque jurídico necessário para a compreensão do tema.

O objetivo é assistir o Perito que poderá se deparar com o tema e eventualmente realizar o mero cotejo dos objetos de perícia, causando prejuízos ao mercado consumidor que a lei visa proteger.

Neste trabalho, traz-se primeiramente o nivelamento com conceitos introdutórios e diferenciações importantes no âmbito da perícia merceológica; num segundo momento, o artigo aborda os recentes entendimentos jurídicos da imprescindibilidade da perícia técnica nos crimes de concorrência desleal; e ao final, sugerem-se elementos essenciais que o Perito criminal deve observar na realização desse tipo de exame, a fim de subsidiar a decisão judicial de caracterizar ou afastar a prática ilícita no caso concreto.

2. REGISTROS E CONCORRÊNCIA

No que tange ao exame de produtos e mercadorias, a atuação da Perícia Criminal se restringe na maioria das vezes ao mercado ilegal da contrafação (pirataria).

As perícias são realizadas através da constatação de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de propriedades registradas, seja um artigo de vestuário que ostenta uma marca notoriamente conhecida (ou de alto renome), ou uma mídia que reproduz conteúdos autorais, como músicas e vídeos, por exemplo.

No entanto, alguns casos se depararam com artigos que não se qualificam simplesmente como contrafação, pois a reprodução ou imitação pode não caracterizar uma prática ilícita.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) pode conceder o privilégio de exclusividade sobre determinados bens e serviços através dos registros, os quais visam proteger os autores contra as cópias, desde que sejam preenchidos os requisitos de “novidade, originalidade e aplicação industrial”.

Porém, a proteção tem caráter temporário e precário. Eventualmente, essas obras caem em domínio público e podem ser reproduzidas livremente pelo mercado.

Os registros são anulados porque fazem parte de um processo natural de incentivo à inovação. Ao mesmo tempo em que a proteção temporária do autor estimula inovações que terão exclusividade na exploração econômica das mesmas, a proteção excessiva cria barreiras artificiais para a concorrência e desestimula a criação de novas invenções [1].

Eventualmente, as produções devem cair em domínio público para que seu inventor se lance em novas invenções fazendo valer o proveito econômico que teve da sua exclusividade, bem como dar espaço para que outros produtores criem invenções a partir daquelas já exploradas.

Mas, nem sempre as perícias merceológicas irão tratar de propriedades registradas.

Especialmente na indústria da moda, o *design* de certos produtos não é registrado perante os órgãos de proteção à propriedade intelectual (no Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI), uma vez que o processo de registro, tendo em vista seu custo e delonga na conclusão, inviabilizaria o lançamento do produto em estratégias ágeis de mercado.

Segundo dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, o prazo médio para concessão de uma patente no Brasil é de seis anos [2].

É possível ilustrar facilmente tal problemática observando um vestido que é lançado por marcas de alta grife, que inovam e ditam tendência. Essa tendência é seguida por outras empresas do ramo (concorrentes diretas ou não) até a próxima coleção que trará ao mercado as “novidades da estação”, com novas tendências de moda, gerando um ciclo de consumo atualmente cada vez mais dinâmico [3].

Nessa área, os consumidores estão diante de imitações que já são compreendidas na economia como parte integrante da mesma, pois enquanto certas empresas ditam os rumos do mercado pela inovação, outras seguem os líderes.

Para o consumidor, não existem danos, ao contrário. Isto é, ninguém compra um vestido numa grande rede varejista na ilusão de estar adquirindo uma peça de alfaiataria assinada por um estilista de renome. Nestes casos, o consumidor está em plena consciência que adquire um produto que segue e se inspira em uma determinada tendência, e não apenas uma contrafação do produto original.

Superadas as barreiras de propriedade intelectual (sejam elas vencidas ou ignoradas), existe uma universalização de acesso a produtos e serviços, se tratando de uma situação benéfica ao mercado consumidor.

Cumprir registrar, que isso se verifica apenas em mercados onde a aquisição de um produto por outro não causa confusão no consumidor.

A Convenção de Paris estabelece em seu artigo 10 bis que os países signatários, dentre eles o Brasil, devem

proibir todos os atos suscetíveis de estabelecer confusão entre estabelecimentos, produtos ou atividades concorrentes, constituindo concorrência desleal “qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”.

Assim como na prática da contrafação, a concorrência desleal acarreta danos nos mais variados espectros para o mercado, especialmente aos titulares dos registros protegidos. Além da diminuição do consumo do produto ou serviço legítimo, esta atividade parasitária pode ocasionar a diluição do valor protegido, com sua degenerescência e perda da distintividade frente aos seus concorrentes.

Vê-se desde logo que não se trata de questão simples de ser encarada pelo Perito, observando que o interesse criminalístico da questão está justamente na capacidade de confusão do consumidor diante da aquisição daquele produto ou serviço, a fim de caracterizar a prática ilícita na concorrência.

A prova técnica não deverá avaliar somente a distintividade do conjunto-imagem protegido, mas também identificar e mensurar o alcance da prática ilícita no mercado, ou seja, a capacidade de efetivar o dano pela confusão. Para isso, é indispensável que se avalie o contexto mercadológico em que aquele objeto de perícia está inserido.

É uma questão clássica posta em frente ao *expert* em casos de contrafação a capacidade da cópia “lubrificar o homem médio” ou ainda “enganar o cidadão comum”.

Muitas vezes enfrenta-se essa questão pela análise do caso concreto e diversas barreiras subjetivas se revelam nesse processo. Na seara da concorrência desleal não é diferente, porém, não se pode afastar do Perito a competência da análise, conforme decisões recentes do STJ. [4,5,6]

3. EXAME MERCEOLÓGICO DO *TRADE DRESS*

A concorrência desleal pode se configurar das mais diversas formas, sendo especialmente nomeadas pela Convenção de Paris: a confusão do consumidor (já exposta acima), as falsas alegações e a indução ao erro.

Tais institutos foram também abarcados na legislação brasileiras, não apenas pela assinatura da norma internacional, mas também pela Lei de Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279/96) e Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Foram eleitos para o presente estudo os casos de confusão por cópia do conjunto-imagem, diante do aspecto peculiar e recente do tema. Não existe na legislação brasileira a tipificação desse conceito.

Muito embora seja passível de proteção jurisdicional nos crimes de concorrência desleal (e também de aproveitamento parasitário), o *trade dress* não pode ser

registrado nos órgãos de proteção à propriedade, portanto, constitui-se como tema original para estudo merceológico no âmbito da Criminalística.

Como o termo “*trade dress*” ou “conjunto-imagem” não se encontram expressos na legislação pátria, a conceituação técnica do termo encontra melhor entendimento pelo estudo de julgados que tratam do tema.

O Min. Marco Aurélio Bellizze conceitua o conjunto-imagem como “a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado consumidor” [4].

No mesmo julgado, explica-se que embora não seja possível registrar o conjunto-imagem, uma vez que não há previsão legal para tanto, o *trade dress* goza da proteção contra práticas parasitárias no mercado.

“Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI)” [4].

Nesse ponto, os magistrados têm entendido pela necessidade de materializar a concorrência desleal, especialmente através da capacidade de confusão, através de prova pericial [4,5], até mesmo caracterizando cerceamento de defesa a negativa de sua realização [6].

Conforme já explanado, existe interesse de intervenção jurídica (e criminal) do Estado na proteção do mercado contra a confusão, ainda que em potencial, do consumidor.

A capacidade do conflito criar ou não confusão é questão fática sujeita ao exame técnico do Perito. [4,5] Cumprirá ao *expert* averiguar, além dos aspectos formais do objeto de perícia, também o mercado em que o mesmo passa a ser inserido e verificar se existe uma conduta anticompetitiva prejudicial ao consumidor. [5]

Ainda, cumpre registrar que os julgados afastam da capacidade do julgador essa análise (por certo também afastada a autoridade policial ou a parte ofendida), reforçando o entendimento sobre a complexidade do tema e esclarecendo que não se devem observar apenas os aspectos formais do caso concreto. [6]

A Min. Maria Isabel Galotti, na relatoria do REsp 1.778.910/SP, aponta para a responsabilidade pericial no caso concreto:

“Imprescindível, para tanto, o auxílio de Perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confirmam identidade à apresentação do produto ou serviço” [6].

Tendo em vista essa multiplicidade de elementos que poderão ser avaliados, o requerente da perícia poderá

formular quesitos específicos ou solicitar apenas o “exame merceológico”, esclarecendo que, nestes casos, o escopo dos trabalhos para investigação de concorrência desleal deve ser revelado ao Perito, na medida que este julgar necessário.

Assistiram o Perito diversos modelos de análises presentes na literatura internacional e Direito Comparado. No Brasil, esse tipo de exame pericial se vale de uma técnica nomeada “teste 360”, pois vai além da mera comparação entre os objetos de perícia, abordando diversos outros elementos de contexto que envolvem o suposto ato ilícito [7].

Com vistas a identificar ou afastar a possibilidade de confusão, o *expert* deve se valer de um exame merceológico dividido em duas etapas, onde passará a examinar os aspectos objetivos do objeto de perícia e os subjetivos, ligados ao mercado em que o produto ou serviço está inserido.

A primeira análise objetiva é do aspecto formal. O Perito faz o exame do conjunto-imagem (*trade dress*) do titular, fazendo registro de suas características e aspectos extrínsecos; em um segundo momento, repete o mesmo processo e método com o conjunto-imagem questionado; posteriormente, compara ambos os objetos de perícia e assinala convergências e divergências dignas de nota.

Assim como em outras áreas da Criminalística, o Perito usará métodos que permitam elaborar um registro documental (minutas, relatórios etc.) das características que estão sendo observadas e comparadas, como cores utilizadas, fontes nos escritos, dimensões e formatos de embalagens, disposição geral, etc.

O Perito então avalia e pondera a significância das semelhanças e dessemelhanças encontradas, a fim de determinar se as evidências afastam a prática parasitária.

Para identificar quais características serão avaliadas, o *expert* se vale de processos cognitivos humanos, e está sujeito a variações naturais de qualquer processo discriminatório [9]. Portanto, além de documentada, a metodologia adotada deverá ser explanada no teor do laudo pericial, para que o exame possa ser repetido com os mesmos rigores técnicos.

Comumente essa metodologia de exame entre objeto referência (padrão) e objeto questionado é chamada de “método ACE-V”, que consiste em “*Analysis, Comparison, Evaluation and Verification*”, criado nas comparações da Documentoscopia e posteriormente radicado na área papiloscópica [10].

É esperado que nesse primeiro exame dos aspectos objetivos, o Perito ainda não esteja convencido sobre uma combinação de características (similares ou diferentes) que permitam formar uma convicção, tendo em vista a multiplicidade de fatores necessários à ocorrência da confusão no consumidor.



Figura 1. Produtos objeto de perícia cotejados, apresentando convergências de características de roupagem, por exemplo: tampa vermelha, rótulo vermelho e branco, garrafa PET transparente, capacidade de 2 litros, embalagem transparente mostrando o refrigerante de cor preta [8]

Após a documentação e avaliação formal do objeto de perícia, deverá o *expert* avaliar se aquelas características de roupagem ainda se estabelecem no mercado como uso exclusivo, ou se tratam de características mercadológicas daquele tipo de produto.

A proteção deixa de existir e, portanto, descaracteriza a concorrência desleal, quando múltiplos concorrentes passam a adotar as características do titular do *trade dress* e aqueles elementos não o tornam mais indistinguível dos demais, permitindo a diluição daquela roupagem no mercado, ainda que tacitamente [11].



Figura 2. A Coca-Cola (referência) possui características de roupagem semelhantes a seus concorrentes, ocorrendo perda parcial de peculiaridade e distintividade no mercado (imagens disponíveis na internet compiladas pelo autor).

Faz parte da sua concepção, que o conjunto-imagem de determinado produto ou serviço se apresente suficientemente peculiar e distinto de seus concorrentes para gozar de proteção judicial.

A diluição é uma das causas que afasta a tipicidade da concorrência desleal, pois, ainda que comparados lado-a-lado as convergências podem ser inúmeras, tais aspectos são benéficos ao consumidor que poderá identificar os produtos como concorrentes e escolher conforme sua conveniência.

Salvo nos casos de emprego de sinais distintivos inéditos, que possam conceder originalidade à roupagem,

não é possível o registro do conjunto-imagem. Desta forma, as marcas devem sempre se manter vigilantes caso seja de seu interesse a preservação do *trade dress* no mercado.



Figura 3. Multiuso Veja (referência) e diluição do conjunto imagem no mercado [11].

Observadas essas características merceológicas, não poderá o Perito reconhecer a confusão entre duas roupagens, quando uma multiplicidade de concorrentes naquele mercado partilha dos mesmos elementos comuns em litígio no caso concreto.

“Quando a identidade visual em questão passa a ser de toda a categoria, e não mais apenas do produto pioneiro, o *trade dress* – por mais distintivo que ele um dia tenha sido – perde sua eficácia e a repressão à concorrência desleal não é mais aplicável” [11]

Outras questões podem ainda ser aprofundadas pelo Perito para materializar a capacidade de confusão, como o histórico das empresas em conflito, a forma de aquisição do produto, qual o direcionamento para clientes e em quais canais de venda se encontra.

A fim de dar ainda mais robustez, pode-se diligenciar em uma pesquisa de mercado, a fim de aferir a capacidade de confusão das marcas. Através de técnicas de entrevistas com potenciais consumidores, o Perito deve ter o cuidado na formulação de perguntas que não induzam o entrevistado na resposta.

O Perito deve fazer uma explanação detalhada da metodologia utilizada a fim de diminuir eventuais impactos subjetivos e possibilitar a argumentação das partes sobre a análise realizada.

4. CONCLUSÕES

Na realização de perícias de *trade dress* se verificam maiores campos de atuação para o Perito em merceologia com trabalhos e exames que vão além dos confrontos e comparações de produtos e marcas, práticas usualmente empregadas nos casos de contrafação.

Por se tratar de assunto recente e ainda pouco abordado na esfera criminal, cumprem maiores estudos e aprofundamentos do tema. Embora o campo forense seja vasto nessa área de atuação, a tímida participação de Peritos Criminais é decorrente da atribuição ainda pouco demandada nos Institutos de Criminalística, usualmente com resolução nas esferas cíveis e resultantes de ações reparatórias (indenizações, perdas e danos etc.).

Importante ressaltar que os Direitos de Propriedade Intelectual são barreiras comerciais artificiais e são arbitradas de forma variada conforme o produto/serviço, invenção, originalidade etc. O consumidor, quando não induzido ao erro pela confusão, se beneficia da concorrência comercial, pois a competição rende frutos refletidos em preço e qualidade, posteriormente lançando novas invenções no mercado.

O direito de exclusividade na exploração de uma “invenção”, ao mesmo tempo serve de estímulo à inovação, também faz oposição à livre concorrência.

Portanto, não se pode lançar o “inventor” ao socorro Judiciário para assegurar um direito de exploração exclusiva sobre uma propriedade que não foi (ou não pode ser) registrada legalmente. A proteção judicial não pode servir para ampliar direito que seria devido mediante registro, de modo que o mero confronto formal não é suficiente para presumir o risco de confusão [5].

A análise do mercado e elementos de contexto irão enriquecer a prova pericial e dar maiores subsídios ao julgador, o qual contará com o papel do Perito no exame do caso concreto.

Existe uma linha tênue entre a concorrência saudável e a concorrência parasitária. A comparação lado a lado do conjunto-imagem, com vistas a identificar apenas aspectos formais de semelhança, torna-se uma verdadeira armadilha para o *expert* fazer prova contra os interesses do consumidor o qual a lei visa proteger.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] S. Kinsella. *Contra a propriedade intelectual*. São Paulo: Instituto Ludwig Von Mises Brasil, 2010.
 [2] CNI. CNI e Amcham defendem saída do Brasil da lista de observação dos EUA sobre propriedade intelectual. Retirado em 24/04/2020, de <https://noticias.portaldaindustria.com.br>.

- [3] K. Raustiala; C.J. Springman. *The knockoff economy: how imitation spurs innovation*. Nova Iorque: Oxford University Press, 2012.
- [4] Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.591.294/PR, julgado em 06/03/2018. Min. Marco Aurélio Bellizze
- [5] Superior Tribunal de Justiça. REsp. 1.353.451/MG, julgado em 28/09/2017. Min. Marco Aurélio Bellizze
- [6] Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.778.910/SP, julgado em: 06/12/2018. Min. Maria Isabel Galotti
- [7] F. F. Cabral; M. Mazzola. O teste 360º de confusão de marcas. *R. EMERJ*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 69, jun. - ago. 2015.
- [8] Migalhas. Justiça carioca proíbe comercialização de refrigerantes com rótulos parecidos com os da Coca-Cola. Retirado em 15/03/2020 de <http://www.migalhas.com.br>
- [9] Brasil. Instituto Nacional de Criminalística. Manual de Procedimento Pericial - Documentoscopia – Elaboração de Laudos de Exames Grafoscópicos. 3. ed. rev. e atual. – Brasília : Instituto Nacional de Criminalística, 2019.
- [10] A. R. da L. Figini. *Datilosopia e Revelação de Impressões Digitais*. Campinas: Millennium Editora, 2012.
- [11] D. Portilho. Trade Dress: conflitos de identidades visuais de embalagens e a natureza das perícias técnicas. *Migalhas*. abr. 2020. Retirado em 29/07/2020 de <http://www.migalhas.com.br>