

DANILO YOSHIKI FUJITA

A concorrência desleal no direito japonês: lições para o Brasil

Dissertação de Mestrado

Orientador: Professor Doutor Masato Ninomiya

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE DIREITO

São Paulo-SP

2018

DANILO YOSHIKI FUJITA

A concorrência desleal no direito japonês: lições para o Brasil

Dissertação apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como exigência parcial para a obtenção do título de Mestre em Direito, na área de concentração Direito Internacional, sob a orientação do Prof. Dr. Masato Ninomiya.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE DIREITO

São Paulo-SP

2018

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

Fujita, Danilo Yoshiaki
CONCORRÊNCIA DESLEAL NO DIREITO JAPONÊS : LIÇÕES
PARA O BRASIL / Danilo Yoshiaki Fujita ; orientador Masato Ninomiya -
- São Paulo, 2018.
123

Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Direito
Internacional) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2018.

1. Direito Internacional. 2. Propriedade Intelectual. 3. Livre
Concorrência. 4. Concorrência Desleal. I. Ninomiya, Masato, orient. II.
Título.

A Banca Examinadora, abaixo assinada, aprova a Dissertação

**A CONCORRÊNCIA DESLEAL NO DIREITO JAPONÊS:
LIÇÕES PARA O BRASIL**

elaborada por

DANILO YOSHIKI FUJITA

como requisito parcial para a obtenção do grau de

MESTRE EM DIREITO INTERNACIONAL

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Dr. Masato Ninomiya, Orientador (FDUSP)

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu orientador Professor Masato Ninomiya por compartilhar seus conhecimentos acadêmicos e, principalmente, pelas lições sobre o país que me fascina pela organização, segurança, gastronomia e honestidade – o Japão.

Aos meus tios Maria Ligaya Fujita e Edmundo Fujita (in memoriam), quem realmente me introduziu o mundo acadêmico e me incentivou, apresentando-me o meu orientador Masato Ninomiya.

Aos advogados japoneses Junichi Matsuda, Yoshinobu Mizutani, Junichi Shirai, Tatsuhiro Kubo, Naoyuki Kenjo, Yasuyuki Nagai e demais membros do escritório Matsuda&Partners, pela experiência única de trabalhar em um escritório japonês, vivenciar a cultura jurídica e conhecer o sistema jurídico, assim como por toda ajuda proporcionada durante minha estada.

Aos tradutores Shiho Tanaka, Andressa Iwai e Tatsuro Suzuki pela indispensável tradução dos textos acadêmicos em japonês para português.

Aos meus pais biológicos, Roberto Fujita e Yukiko Kashiwaya; e meus pais de criação, Mitiê Urayama e Roberto Kashiwaya pela minha formação.

À minha amada esposa Tatiane Fujita e meus filhos Eduardo Fujita e Christian Fujita pela compreensão e paciência. Somente quem convive diuturnamente com um estudante sabe das renúncias familiares.

Aos meus amigos Hissao Arita, Marcelo Barbosa, Leandro Moreira, Mirtes Shiraishi, Isabel Nishime, Luiz Phelipe, Jardel Gonçalves, Vinicius Moraes, Patrícia Anastácio, Mariana Lima e Erico Oliveira e a todos membros da Advocacia Masato Ninomiya por compartilharem seus conhecimentos.

Aos exemplos acadêmicos Edson Sadao Ilzuka, minha irmã Tatiana Fujita e Aurea Tanaka pelo constante apoio e incentivo.

Ao Grupo NK, meu atual empregador, na pessoa de Nelson Nakada e Ricardo Nakada pela compreensão durante minhas pesquisas.

Aos Professores Maristela Basso e Carlos Augusto de Assis pelos conselhos no exame de qualificação.

À Universidade de São Paulo, Japan International Cooperation Agency (JICA), Kaigai Nikkeijin Kyokai (Associação dos Nikkeis no Exterior), Japan External Trade Organization (JETRO) pela acolhida e oportunidade da pesquisa.

FUJITA, Danilo Yoshiaki. *A Concorrência desleal no direito japonês: lições para o Brasil*. 2018. 121 f. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional) – Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP. São Paulo, 2018.

RESUMO

Os interesses nacionais de recuperação econômica e tecnológica levaram o Japão a adotar medidas de proteção aos direitos de propriedade intelectual, a partir de 1868. A proteção desses direitos era indispensável para que o Japão conquistasse a confiança da comunidade internacional e consequentemente fomentasse a economia nacional. Este particular interesse obrigou o Japão a adotar formalmente o padrão mínimo de repressão às práticas desleais previstas na CUP. Todavia, a economia japonesa ainda não havia atingido grau de desenvolvimento suficiente para efetivamente implantar a proteção sem causar restrições ao mercado. Somente após ter atingido nível satisfatório de desenvolvimento econômico e tecnológico, pressionado pelo mercado interno e pela comunidade internacional, o Japão inicia efetivamente a regular a concorrência leal entre as empresas. O ambiente adequado de incentivo aos investimentos em inovações somente seria possível pela correta regulação aos interesses empresariais com segurança jurídica. Em nome dessa segurança jurídica, optou-se pelo estabelecimento de rol taxativo de atos proibidos e posteriormente a criação de um “Tribunal Superior de Propriedade Intelectual”. Esse trabalho objetivou delinear o tratamento básico conferido pela lei de repressão à concorrência desleal Japonesa.

Palavras-chave: Direito Internacional. Propriedade Intelectual. Concorrência Desleal. Livre Concorrência.

FUJITA, Danilo Yoshiaki. *The Unfair Competition in Japanese Law: Lessons for Brazil*. 2018. 121 f. Dissertation (Masters in International Law) – Department of International Law at the Law School of the University of São Paulo – USP. São Paulo, 2018.

ABSTRACT

The national Japanese interests into recovery the economy and technology, leads it to adopt measures to protect Intellectual Property Rights since 1868. The protection was essential to Japan gain its confidence in front of International community and consequently develop its own National Economy. This particular interest obligated Japan to adopt the standard of protection of unfair competition set forth in CUP. However, the Japanese economy would not be achieved enough development to apply protection without causing restrictions for the market. Only after have reached satisfied level of technology and economy development, Japan effectively started to regulate the fair competition between enterprises, pushed by internal market and international community. The appropriate environmental of an incentive of investments on innovation would be possible by properly regulated with legal certainty. In name of legal certainty, Japan sets forth an exhaustive list of prohibited acts and further established the “Intellectual Property High Court”. Therefore, this work aimed at the definition of the basic concept of Japanese Repression of Unfair Competition Act.

Keywords: International Law. Intellectual Property. Unfair Competition. Free Competition.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
1 A REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL	
1.1 REFERÊNCIAS NO DIREITO INTERNACIONAL	13
1.1.1 Convenção da União de Paris	13
1.1.2 Acordo de Madrid	16
1.1.3 TRIPS	17
1.1.4 OMPI	18
1.1.5 Outros países	19
1.2 A REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL NO JAPÃO	20
1.2.1 Perspectiva histórica	20
1.2.1.1 Ocupação das Forças Aliadas	24
1.2.1.2 Proteção a conquistas comerciais	24
1.3 QUADRO RESUMO DAS ALTERAÇÕES	27
1.4 OBJETIVO DA LEI	30
1.5 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	31
1.6 ROL DOS ATOS PROIBIDOS	32
1.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA DE REPREENSÃO	33
1.7.1 Leis de propriedade intelectual	34
1.7.2 Concorrência desleal e o direito patentário	34
1.7.3 Concorrência desleal e a Lei de Marcas	35
1.7.4 Concorrência desleal e a Lei antitruste	36
1.7.5 Concorrência desleal e o Código Comercial	37
1.7.6 Concorrência desleal e o Código Civil	38
2 DOS ATOS PROIBIDOS	
2.1 APROPRIAÇÃO POR CONFUSÃO	39
2.1.1 Introdução	39
2.1.2 Disposição legal	40
2.1.3 Requisito da Notoriedade	41
2.1.3.1 Área geográfica comum	41
2.1.3.2 Quem é o consumidor descrito na lei?	42
2.1.3.3 O que é notoriedade?	43
2.1.4 Requisitos da Confusão	44
2.1.4.1 Conceito Clássico	44
2.1.4.2 Confusão de indicações de produtos	45
2.1.4.3 Confusão de indicações de estabelecimento empresarial	47
2.1.4.4 Confusão por associação ao grupo econômico	48
2.1.5 Proteção das marcas notoriamente conhecidas	49
2.1.5.1 Similaridade entre as leis de marca e concorrência desleal	51
2.2 APROPRIAÇÃO DE INDICAÇÕES FAMOSAS	52
2.2.1 Proteção às marcas famosas no Japão	55
2.3 APROPRIAÇÃO POR IMITAÇÃO (“DEAD COPIES”)	56
2.3.1 Requisitos	58
2.3.1.1 Produtos	58
2.3.1.2 Configuração do produto	59
2.3.1.3 Configuração de uso comum dos produtos	60
2.3.1.4 Período de 3 anos, contados da primeira venda	61

2.3.1.5 Adquirente de boa-fé	62
2.3.2 Proteção pelas leis de propriedade intelectual	62
2.4 APROPRIAÇÃO DE SEGREDOS EMPRESARIAIS	63
2.4.1 Definição, requisitos e formas	64
2.4.1.1 Aquisição, uso ou divulgação direta ou originária	65
2.4.1.2 Aquisição, uso ou divulgação indireta ou derivada	66
2.4.1.3 Proibição superveniente de uso ou divulgação	67
2.4.1.4 Uso ou divulgação mercenária ou predatória	68
2.4.1.5 Aquisição mercenária ou predatória	69
2.4.1.6 Produção de bens a partir do segredo empresarial impropriamente adquirido	69
2.4.1.7 Boa-fé na aquisição como exceção à deslealdade	69
2.4.2 Cláusulas contratuais restritivas	70
2.5 APROPRIAÇÃO OU USO INDEVIDO DE NOME DE DOMÍNIO	72
2.5.1 Regulação perante a Lei de Concorrência Desleal Japonesa	74
2.6 APROPRIAÇÃO PELO AGENTE OU REPRESENTANTE	76
2.6.1 Apropriação por abuso de confiança	77
2.6.2 Marcas estrangeiras notórias registradas pelos nacionais	78
2.7 DEPRECIAÇÃO AOS NEGÓCIOS ALHEIOS	80
2.7.1 Introdução	80
2.7.2 Desenvolvimento Internacional	81
2.7.3 Atos prejudiciais à reputação dos negócios alheios	82
2.7.3.1 Ações baseadas no Código Civil	83
2.7.3.2 Propagandas comparativas	84
2.7.4 Invalidação de medidas tecnológicas restritivas	86
2.8 INDICAÇÕES ENGANOSAS	89
2.8.1 Direito Internacional	90
2.8.2 Indicações enganosas na LRCO	90
2.8.3 Bandeiras, brasões, emblemas de países estrangeiros e organizações internacionais	92
2.8.4 Promessa, oferta ou concessão de vantagem indevida	92
2.9 EXCEÇÕES ÀS APLICAÇÕES	93
3 APLICABILIDADE DA LEI DE REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL	95
3.1 CULTURA JAPONESA COMO PRECEDENTE NORMATIVO	97
3.2 TRIBUNAL SUPERIOR DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	97
3.3 REMÉDIOS LEGAIS	102
3.3.1 Liminares para abstenção do ato desleal	102
3.3.2 Destruição dos produtos	104
3.3.3 Indenização por perdas e danos	105
3.3.4 Pedido de desculpas	108
3.4 SEGREDO DE JUSTIÇA	108
3.5 SANÇÕES CRIMINAIS	110
CONCLUSÃO	111
REFERÊNCIAS	117

INTRODUÇÃO

A crescente globalização dos mercados provocou mudanças complexas nos padrões de comércio e investimento internacional que exigem uma nova estrutura de análise¹. O Japão passou de um país em desenvolvimento para um país desenvolvido² e se destacou

[...] no período do segundo-pós-guerra, por seu desempenho econômico e seus grandes avanços na área da ciência e tecnologia, particularmente, a partir da segunda metade da década de 1980. Suas realizações nessas áreas colocaram-no em uma posição de destaque internacional. O sucesso obtido fazia com que outros países, governos, empresas e estudiosos encontrassem no Japão modelos a serem, senão copiados, tidos como padrão de referência. Exemplos disso são fornecidos pela popularização de marcas como Sony, Cassio, Toyota e de alguns sistemas de administração como *Just-in-time* e *kanban*³.

Tais fatores impulsionaram os questionamentos sobre o papel e a participação do Japão nas relações internacionais, incluindo a adequada proteção internacional da propriedade intelectual.

A lei de repressão à concorrência desleal se torna uma importante ferramenta nesse contexto, uma vez que ao regulamentar os interesses empresariais e demonstrar o cumprimento das obrigações internacionais assumidas nos tratados contribui com o desenvolvimento da economia nacional.

Este trabalho tem como objetivos descrever a evolução da lei de repressão à concorrência desleal japonesa desde seu nascimento, quando se mostrava limitada diante das demandas do mercado nacional e internacional até a versão atual. A limitação inicial pode ser atribuída, em grande parte, pela combinação de dois fatores: opção legislativa de se adotar um rol exaustivo de atos proibitivos e pela falta de vontade política na aplicação do texto existente, esse último em virtude da fase inicial de desenvolvimento de mercado. Pressionado pela comunidade internacional e após ter atingido alto grau de desenvolvimento tecnológico, o Japão

¹ NAKANO, Yoshiaki. Globalização, competitividade e novas regras de comércio mundial. *Revista de Economia Política*. v. 14, n. 4 (56), 1994.

²

<http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2014wesp_country_classification.pdf>

³ UEHARA, Alexandre Ratsuo. *A política externa do Japão no final do século xx*. O que faltou? – São Paulo: Annablume, 2003, p. 12.

passou a cumprir efetivamente a proteção contra concorrência desleal. O cumprimento se deu pelo constante aperfeiçoamento da legislação demandada pela jurisprudência e pelos tratados internacionais. Desde sua promulgação até a versão atual (2015), a lei de repressão à concorrência desleal foi alterada mais de 20 vezes.

Fatores como a cultura jurídica da população, o nível de detalhamento dos atos proibitivos, regras que facilitaram o ônus da prova em favor do autor, a criação de um tribunal especializado para tratar de assuntos relacionados à propriedade intelectual podem ser destacados como fatores que impulsionaram a adequada repressão à concorrência desleal. Nesse contexto, com maiores reflexões, emergem possíveis contribuições para o direito brasileiro.

Assim, ao expor os problemas e as soluções encontradas no sistema jurídico japonês seria possível refletir melhor sobre os problemas comuns e a possibilidade de se adaptar às soluções de sucesso ao contexto brasileiro. Ademais, possíveis interessados na legislação japonesa como investidores, profissionais do governo, pesquisadores, dirigentes de empresas etc. terão a oportunidade de avaliar o conteúdo da lei de repressão à concorrência desleal japonesa.

Este trabalho está dividido em 2 capítulos. O primeiro traz o cenário internacional de onde o Japão se inspirou, seu desenvolvimento nacional e as práticas desleais. O segundo capítulo descreve a aplicação da lei dentro do sistema jurídico. Finalmente, a conclusão.

1 A REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL

1.1 REFERÊNCIAS NO DIREITO INTERNACIONAL

1.1.1 Convenção da União de Paris

A concepção de concorrência desleal nasceu na França aproximadamente nos anos de 1850, segundo registros da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)⁴. Apesar de inexistir proibição legal de prática desonestas, o judiciário francês construiu uma interpretação efetiva e compreensiva a partir da teoria geral da responsabilidade civil em que todo aquele que causasse danos ficaria obrigado a reparar, conforme artigo 1382 do Código Civil Francês⁵.

Na Alemanha, diferentemente, o judiciário não reconhecia a aplicação da teoria dos atos ilícitos do Código Civil para práticas comerciais desleais. Uma lei específica de repressão à concorrência desleal foi promulgada em 1909. Países como Brasil, Suíça, Espanha, Hungria e Bélgica também optaram pela promulgação de lei específica.

Países do Reino Unido e EUA que adotam *common law* construíram uma abordagem baseada nos precedentes e na teoria dos atos ilícitos, em especial relacionado ao ato ilícito de comercializar produtos similares ao de outrem, causando confusão aos consumidores (*passing-off*) a partir de 1824.

Os exemplos acima demonstram as diferentes abordagens nos países⁶.

O Japão passou a ser membro da Convenção da União de Paris (CUP) e Convenção da União de Berna (CUB) em 1900, com o propósito de rever o desequilíbrio das obrigações assumidas em outros tratados e especial interesse em

⁴ Conhecida internacionalmente como *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

⁵ Art. 1382 do Código Civil Francês: Every act whatever of man that causes damage to another, obliges him by whose fault it occurred to repair it. (<https://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/en-English/Legifrance-translations>) (Acesso em: 07 jan. 2018)

⁶ Protection against unfair competition. *Analysis of the Present World Situation*. 1999. WIPO.

atrair investimentos estrangeiros⁷. Em 1899 já havia firmado tratados bilaterais com a Alemanha (não integrante da Convenção de Paris nessa época) para equivalência de tratamento aos nacionais de ambos os países em relação aos direitos de propriedade industrial.

Considerado o primeiro tratado multilateral de vocação universal a Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial (“Convenção da União de Paris” – CUP) foi firmada em 1883 em Madrid. Os membros instituíram dois princípios: o do tratamento nacional e o tratamento unionista. O tratamento nacional consiste no gozo das mesmas vantagens concedidas em um país membro em todos os outros países da União. O tratamento unionista implica prevalência disposições mais vantajosas sobre as disposições nacionais⁸.

A redação original do artigo 10^{bis} na Revisão de Bruxelas em 1900, foi introduzido de modo tímido para garantir aos membros unionistas a devida proteção

⁷ Em meados do século XIX, baleeiros americanos já se aproximavam do arquipélago japonês para caçar baleias tendo em vista o valor inestimável do azeite retirado do seu cérebro, utilizado para iluminação, numa época em que o petróleo não havia sido ainda explorado. E assim, necessitando de abastecimento de água, alimentos, lenhas e outros mantimentos, teve início uma aproximação de fato pela denominada “diplomacia dos canhoneiros”, pela qual se forçou por meio das armas, a abertura dos portos japoneses. Por conta disso, em 1853, o Comodoro Matthew Perry, comandante da Frota Americana na Ásia Oriental, liderou a esquadra com quatro belonaves a vapor aproximando-se da capital japonesa forçando o governo do Xogunato Tokugawa a celebrar o Tratado de Kanagawa. Como o tratado foi celebrado sem a autorização do Imperador Komei, contrário à entrada de estrangeiros no país, o Xogunato começou a perder seu poder. A partir dali, as demais potências estrangeiras como a França, Inglaterra, Rússia, Holanda e outras conseguiram firmar tratados com o Japão. Porém, eram tratados caracterizados pela desigualdade de condições, privilegiando as potências estrangeiras, como os que a Dinastia Qing fora obrigada também a assinar no passado. Os japoneses e chineses desconheciam o moderno Direito Internacional Público, e as potências estrangeiras impuseram tais tratados com cláusulas de desigualdade, como por exemplo, o julgamento consular de seus nacionais que cometessem crimes no território japonês, uma vez que o Japão seria um país bárbaro que desconhecia os preceitos da moderna legislação ocidental. Havia ainda, cláusulas unilaterais como a imposição de taxas alfandegárias para importação de produtos japoneses, enquanto o Japão era obrigado a importar os produtos estrangeiros sem a respectiva taxação. Embora o Brasil Império tenha preliminarmente negociado a celebração de um tratado com o Japão, a exigência brasileira de que o mesmo deveria ser realizado nos moldes do último tratado do Japão com o Império Austro-Húngaro de 1869, documento que ainda impunha condições de desigualdade aos japoneses, impediu que as negociações fossem frutíferas. O Brasil só pôde celebrar o tratado com o Japão em 1895, durante o governo republicano de Prudente de Moraes, devido à necessidade de garantir mão de obra para as fazendas cafeeiras paulistas. A láurea de celebrar o tratado em condições de igualdade com o Japão coube ao México, através do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação assinado em Washington D.C., em 1888. O último país a efetuar a revisão do tratado com o Japão foi o Reino Unido, somente no ano de 1911 (NINOMIYA, Masato; TANAKA, Aurea. Desafios geopolíticos da Ásia no século XXI: Japão, China e Coreia. *Revista Política Externa*. v. 24, 2015.)

⁸ BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Livraria do Advogado, 2000. p. 73-74

aos nacionais contra concorrência desleal. Na *Revisão de Washington*, em 1911, a proteção foi elevada ao prever que “todos os países contratantes se comprometem a garantir aos cidadãos da União efetiva proteção contra concorrência desleal”. Nesta ocasião, os ingleses propuseram uma redação que definissem os atos de concorrência desleal, mas a proposta foi recusada, pois a estipulação de um rol taxativo poderia limitar o alcance do texto.

Com a turbulência econômica causada pela primeira guerra mundial um novo impulso ao pensamento sobre concorrência desleal ao redor do mundo ganhou força. Essa preocupação foi retratada nas discussões da revisão da CUP na Convenção de Haia em 1925. Nesse período ficou estabelecido que até a próxima conferência a ser realizada em Londres, os países deveriam adotar as medidas para garantir a efetiva proteção contra atos desleais⁹. Na Conferência de Londres, de 1934, a proteção foi estendida também aos estabelecimentos e serviços.

Antes da Conferência de Londres, duas foram as tentativas de se promulgar uma lei nacional em repressão a concorrência desleal que restaram frustradas no Congresso em 1924 e 1926. Com a proximidade da Convenção de Londres, o Japão ratificou a Revisão de Haia e promulgou a lei de repressão à concorrência desleal em 1934.

Na revisão de Lisboa em 1967 da CUP, reforçou-se o dever de os membros concederem a efetiva proteção contra a concorrência desleal¹⁰ e disporem de recursos legais apropriados ao combate eficaz¹¹. Como definição de concorrência desleal fixou-se uma cláusula geral consistente em qualquer prática desonesta no campo comercial e industrial¹².

De maneira especial três atos foram particularmente definidos como proibidos:

⁹ Não obstante a primeira promessa de prevenção contra atos de concorrência desleal ter sido firmada em 1900, somente na alteração de 1925, os membros efetivamente se comprometeram a instituir medidas claras contra prática de concorrência desleal.

¹⁰ Artigo 10 bis (1) da CUP

¹¹ Artigo 10 ter da CUP

¹² Artigo 10 bis (2) da CUP

- (1) todos os suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
- (2) as falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
- (3) as indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.¹³

Esse foi o quadro legislativo previsto na Convenção da União de Paris em repressão à concorrência desleal. Cabe mencionar que já havia uma preocupação mundial acerca de certas práticas desleais que em última análise desestimulavam o desenvolvimento de inovações e o investimento internacional. A promulgação da LRCD japonesa cumpria formalmente as disposições da CUP.

1.1.2 Acordo de Madrid

Em 1909 o Japão negou o convite da França para aderir ao “Acordo de Madrid relativo à Repressão das Falsas Indicações de Proveniência das Mercadorias de 1891” e justificou que a maior parte da exportação japonesa era destinada aos países que não integram o acordo, e o nível de industrialização nacional permanecia no estágio da cópia e imitação de modo que os consumidores buscavam preferencialmente produtos estrangeiros.

Logo após o término da primeira guerra mundial, durante as negociações do tratado de Versalhes, também se discutiu sobre a participação do Acordo de Madrid. No entanto, o Japão mantinha a postura de priorizar o desenvolvimento industrial nacional.

Após perder a segunda guerra mundial, o Japão foi ocupado pelos americanos para implantação de uma política de recuperação econômica. Durante a ocupação, os EUA exigiram que o Japão ratificasse o Acordo de Madrid relativo à repressão das falsas indicações de produtos durante o Tratado de Paz de São Francisco em 1952¹⁴.

¹³ Artigo 10 bis (3) da CUP

¹⁴ Tokkyo Chô, 1984, p. 323

1.1.3 TRIPS

O Acordo Relativo aos Aspectos da Propriedade Intelectual, conhecido pela sigla TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property*) foi instituído pelo anexo 1-C do Acordo Geral que criou a Organização Mundial do Comércio – OMC em 1994. Embora seja voltado à proteção da propriedade intelectual, não foi previsto expressamente a repressão à concorrência desleal. Apenas a proteção do segredo empresarial e indicações geográficas estão previstas.

No artigo 2 (1) do TRIPS estipula que os membros cumprirão o disposto nos artigos 1 a 12 e 19 da Convenção de Paris. Portanto, os signatários do TRIPS estão vinculados à CUP.¹⁵

Referências sobre a proteção específicas estão previstas nos artigos 22.2 (b) e 39.1 do TRIPS. O artigo 22.2 contém as regras de proteção às indicações geográficas de origem de um produto e proíbe o uso desleal nos termos do art. 10 da CUP.

Com relação às indicações geográficas, os Membros estabelecerão os meios legais para que as partes interessadas possam impedir:

- (a) a utilização de qualquer meio que, na designação ou apresentação do produto, indique ou sugira que o produto em questão provém de uma área geográfica distinta do verdadeiro lugar de origem, de uma maneira que conduza o público a erro quanto à origem geográfica do produto;
- (b) qualquer uso que constitua um ato de concorrência desleal, no sentido do disposto no art.10 "bis" da Convenção de Paris (1967).

O artigo 39 confere proteção à informação confidencial do titular contra aquisição, uso e divulgação de maneira desonesta com expressa referência ao artigo 10 bis da Convenção de Paris. As informações, para gozarem de proteção, devem manter as qualidades descritas no item (2), qual seja:

- (a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes;
- (b) tenha valor comercial por ser secreta; e
- (c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

¹⁵ SCHIMEDT-SZALEWSKI, Joanna. The International Protection of Trademarks after TRIP's Agreement. *Duke Journal. Journal of comparative & International Law.* v. 9, p. 189.

1.1.4 Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI¹⁶

A OMPI (sigla inglesa, WIPO) iniciou em 1994 um projeto de “lei modelo” de repressão à concorrência desleal com intuito de harmonizar o tratamento das práticas desleais no plano mundial.

Ao final de 1995, a OMPI publicou o projeto de lei modelo de repressão à concorrência desleal objetivando harmonizar e reforçar a proteção nos países que ainda não haviam adotado efetivamente a proteção à concorrência desleal. Nesse momento, o Japão foi pressionado a alterar sua legislação interna para se adequar aos padrões mundiais.

Outra importante referência internacional que influenciou o Japão foi o tratado de performance e fonograma da WIPO em 1996. A par nas novas demandas tecnológicas sobre circulação e comercialização on-line de áudio, vídeo e programas em geral, o artigo 18 do tratado instituiu a obrigação das partes signatárias de concederem efetiva proteção contra as medidas tecnológicas que frustrem ou reduzam a efetividade dos dispositivos tecnológicos utilizados por produtores e distribuidores de fonogramas. Após ratificar o tratado, o Japão incorporou a proibição do uso de dispositivos tecnológicos capazes de anular as medidas anticópias de vídeo, áudio e programas em geral na LRCD em 1999.

¹⁶ Durante mais de cinquenta anos, o sistema de das duas Uniões, de Paris e de Berna, reunidas, oficialmente em novembro de 1892, no BIRP – *Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*, permaneceu inalterado, ainda que algumas reorganizações tenham sido levadas a efeito. Após a segunda guerra mundial, o direito internacional sofreu importantes transformações, que se refletiram nos direitos de propriedade intelectual. O sistema introduzido pelas Nações Unidas propiciou alteração essencial no regime das duas Uniões. Deu-se conta de que as estruturas das Uniões eram arcaicas e não conseguiam mais atender às novas necessidades de proteção da propriedade intelectual. Com o aparecimento das organizações internacionais, não era mais possível manter as Uniões com as suas estruturas originárias. Era chegado o momento de aproximá-las das organizações internacionais que começavam a se multiplicar no pós-guerra... Não tardou para que o “Conselho Econômico e Social” acenasse com a possibilidade de liquidação de algumas instituições internacionais, dentre as quais os referidos *Bureaux*. [...] A resposta veio através da “Convenção de Estocolmo” de 14 de julho de 1967, que criou “Organização Mundial da Propriedade Intelectual” – OMPI/WIPO, com sede em Genebra que adquiriu o status de Organismo Especializado da ONU, em 17 de dezembro de 1974.” BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Ed. Livraria do Advogado. 2000, p. 129-130.

1.1.5 Outros países

Países do Reino Unido e EUA que adotam o sistema da *common law* construíram uma abordagem da prevenção à concorrência desleal baseada nos precedentes e na teoria dos atos ilícitos¹⁷, mais conhecido pelo termo *passing-off*, definido como “o ato de criar uma aparência enganosa, de forma a atrair a clientela, que compra um produto ou serviço, como se viesse de uma origem prestigiosa ou de qualidade”¹⁸, construída a partir de 1824.

Em geral, países que adotam o sistema codificado *Civil Law* construíram diferentes abordagens em relação ao desenvolvimento do instituto da proteção à concorrência desleal. Na França, Itália e Holanda, o desenvolvimento deu-se partir do instituto da responsabilidade civil. Em outros países, como Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Japão, Peru, Coreia do Sul, Espanha, Suécia e Suíça, a doutrina da concorrência desleal foi construída por uma legislação específica. Em uma terceira categoria, países como Brasil, Bolívia, Canadá, México, Peru e Venezuela regulam a prevenção de práticas desleais em disposições específicas inseridas em legislação mais ampla¹⁹.

No Brasil, as práticas desleais estão inseridas na Lei nº 9.279, de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. O artigo 195 elenca xiv incisos prevendo atos que constituem crime de concorrência desleal, sendo, portanto, denominada pela doutrina de práticas desleais ilícitas. No artigo 209, encontra-se a salvaguarda geral contra práticas desleais de atos não previstos na própria lei “tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.” A cláusula geral se aproxima da teoria do abuso de direito.

¹⁷ Protection against unfair competition. Analysis of the Present World Situation. 1999. WIPO.

¹⁸ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 480.

¹⁹ LAFRANCE, Mary. *Passing off and unfair competition: conflict and convergence in competition Law*. Scholarly Works. 2011, Paper p. 784.

1.2 A REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL NO JAPÃO

1.2.1 Perspectiva histórica

Em 1543, dois portugueses foram salvos de um naufrágio na costa meridional da costa japonesa, na atual província de Kagoshima. Nessa ocasião, os portugueses venderam 2 mosquetões ao governante da ilha, fato que mudou completamente o estilo de guerra até então vigente. Os japoneses desmontaram os mosquetões (engenharia reversa) e utilizando-os como modelo, reproduziram em grande escala. Em 1573, após 30 anos da introdução dos mosquetões, as forças aliadas de Nobunaga Oda e Leyasu Tokugawa derrotaram as tropas da temida cavalaria de Katsuyori Takeda. Essa vitória ocorreu pela utilização dos mosquetões, cujo número teria sido superior aos utilizados em guerras semelhantes na Europa daquela época.²⁰ Esse teria sido o primeiro contato dos japoneses com os ocidentais.

O período Tokugawa (1600-1869) foi marcado pelo enclausuramento. As atividades inventivas passaram a ser consideradas ilegais, pois o desenvolvimento poderia trazer desestabilização ao regime, deixando o Japão extremamente atrasado em relação às novas tecnologias.

O primeiro período de maior desenvolvimento econômico japonês ficou conhecido como Era Meiji (1868-1912)²¹. Esse período foi marcado pela recuperação econômica e tecnológica baseada nos pilares da política de incentivos à indústria nacional e reconstrução da força militar. O Japão tinha conhecimento de

²⁰ NINOMIYA, Masato; TANAKA, Aurea. Desafios geopolíticos da Ásia no século XXI: Japão, China e Coreia. *Revista Política Externa*. v. 24, 2015.

²¹ O Japão envidou então enormes esforços ao longo dos anos, para tentar reverter esta situação e obter o reconhecimento internacional acerca de sua modernização. Para isso, contratou dezenas de consultores técnicos para orientarem suas indústrias e professores estrangeiros para lecionarem nas universidades, além de enviar numerosos estudantes ao exterior a fim de absorver rapidamente o conhecimento de todas as áreas de ciências, inclusive a do Direito. A importância dada pelo novo governo Meiji a estes estrangeiros contratados era de tal magnitude que os salários que recebiam ultrapassavam os vencimentos do primeiro-ministro e incluíam toda sorte de benefícios, como moradia. Os estudantes enviados ao exterior retornaram ao Japão e transmitiram os conhecimentos obtidos aos seus pares, tendo ocupado cargos de destaque no governo ou no magistério superior. (NINOMIYA, Masato; TANAKA, Aurea. Desafios geopolíticos da Ásia no século XXI: Japão, China e Coreia. *Revista Política Externa*. v. 24, 2015)

que a implantação dessas medidas dependia do estabelecimento de direitos de propriedade industrial²². O primeiro contato do Japão com um sistema jurídico codificado de proteção à propriedade industrial foi pelo envio de pesquisadores japoneses ao EUA²³. O Estado quem planejou a reforma baseada na hierarquia, impulsionando o Japão no sentido da modernização em todos os aspectos socioeconômico, especialmente em termos de criação de uma economia industrial²⁴.

A história legislativa japonesa segue basicamente seu interesse nacional após a abertura do país em 1868. As leis de propriedade industrial precederam o Código Civil. A influência francesa sobre o projeto do Código Civil japonês ficou enfraquecida devido à derrota da França na guerra franco-prussiana em 1871. Em contrapartida, a influência jurídica alemã começou a ganhar maior aceitação até a promulgação do Código Civil em 1895, influenciados por ambos os códigos francês e alemão.

Sob influência da teoria dos atos ilícitos germânicos, que somente reconhecia o direito à reparação de danos se houvesse violação a um direito específico como propriedade, integridade ou vida, a jurisprudência japonesa não reconhecia o direito de comércio (*eigyōken*) como uma espécie de direito de propriedade e, por isso, violações como concorrência desleal estavam fora do alcance do artigo 709 do Código Civil japonês²⁵. O Código Civil japonês carecia de um dispositivo similar ao artigo 826 Código Civil Alemão²⁶ que prevê a proteção contra violação dolosa aos interesses públicos.

No início do século XX, o Japão já havia promulgado um sistema bastante abrangente de proteção à propriedade intelectual, mas havia pouca proteção à concorrência desleal. Os tribunais não reconheciam a proteção dos direitos de

²² ONO, Shoen. *Overview of Japanese Trademark Law*. 2. ed. Tóquio: Yuhikaku, 1999, p. 45.

²³ FREITAS, Silvia Rodrigues de. *Comparative study of legislation and examination practices concerning trademarks in Brazil and Japan*. 2010. 119 p. Tese de Doutorado. Tóquio: Graduate School of Tokyo Institute of Technology, 2010, p. 30.

²⁴ WATANABE, Chihiro. *Promoting Industrial Development Through Technology Policy: lessons from Japan and China*.

²⁵ Artigo 709 do Código Civil Japonês: Aquele que, por culpa ou dolo, violar o direito de outrem fica obrigado a reparar os danos causados pelo ato.

²⁶ O Código Civil Alemão é denominado *Bürgerliches Gesetzbuch* (ou BGB). "A person who, in a manner contrary to public policy, intentionally inflicts damage on another person is liable to the other person to make compensation for the damage." https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p3497 (Acesso em: 06 jan. 2018)

propriedade intelectual fora da legislação específica e muito pouco foi feito para reprimir a violação aos interesses empresariais.

As autoridades japonesas estavam cientes da fragilidade do sistema nacional contra práticas concorrencias desleais, uma vez que a política econômica priorizava o suporte ao processo de industrialização na tentativa de se alcançar o desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, a cópia ou imitação foi um expediente utilizado para progresso social e econômico com objetivo de se alcançar o desenvolvimento tecnológico autossustentável.

O primeiro projeto de lei de proteção à concorrência desleal foi de iniciativa do Ministério da Agricultura e Comércio em 1911, logo após a Alemanha ter alterado sua lei de proteção à concorrência desleal²⁷. Neste período a indústria japonesa permanecia subdesenvolvida e não havia interesse de se proteger direitos dessa natureza. O projeto de lei foi novamente posto em discussão em 1926, mas foi abandonado por razões semelhantes.

A partir da Era Showa (1926-1989), junto com a intensificação do comércio internacional, cresceram as críticas internacionais em relação às imitações de produtos estrangeiros por empresas japonesas. O desenvolvimento da indústria japonesa havia evoluído a ponto de surgirem imitações locais e começarem, também, as reclamações internas sobre imitações dos produtos japoneses.

A Suprema Corte Imperial²⁸, em 28 de novembro de 1925, alterou completamente o entendimento sobre aplicabilidade do artigo 709 do Código Civil, estendendo a sua aplicação para os casos de concorrência desleal. O caso é conhecido como *Daigaku-yu*²⁹. Nessa ocasião, o Supremo deixou claro que não se

²⁷ Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (1909).

²⁸ A Suprema Corte Imperial (大審院: *Daishinin*) foi criada em 1875 e dissolvida em 1947. A Suprema Corte era administrada pelo Ministro da Justiça, que passou a supervisionar a administração judicial de todos os tribunais, mas era proibido interferir no livre exercício do poder judicial. Apesar de ser o órgão máximo do Poder Judiciário, a vinculação ao Ministério da Justiça restringia a independência do Tribunal. (ITOH, Hiroshi. *The Supreme Court and Benign Elite Democracy in Japan*. Routledge, 2016, p. 20-21).

²⁹ Suprema Corte Imperial. 28 de abril de 1925, Minshû 670: “*Daigaku-yu*”. O Supremo nesta decisão concedeu maior importância a ilicitude da infração do que o reconhecimento de um direito específico objeto da violação. “the concept of a ‘right in a business enterprise’ finds no basis in Japanese Law. The interest that are affected are those in economy activity, in activity open to everyone and not subject to na absolute right. An action for damages based upon unlawful action may brought against a person who unlawfully infringes upon such interests. But, disregarding cases falling under Sec. 1 of the Act against Unfair Competition, there is no general right to injunctive relief. Such relief is

reconhece o direito ao negócio como uma espécie de direito real com efeitos *erga omnes* para concessão de liminar, mas todos os interesses devem ser tutelados pela teoria da responsabilidade e devidamente reparados.

Todos esses aspectos somados ao compromisso assumido durante a Revisão de Haia de promulgar medidas contra concorrência desleal até a Revisão de Londres, que ocorreria em 1938, o Japão promulgou sua primeira lei de repressão à concorrência desleal em 1934. A Lei de 1934 continha apenas 4 previsões sobre os atos proibidos:

- a) utilizar indicações notoriamente conhecidas de fabricante que possam causar confusão;
- b) utilizar razão social em produtos que possa causar confusão quanto a sua origem;
- c) causar danos à reputação de outro fabricante de produtos;
- d) utilizar símbolos oficiais e bandeiras de países etc. como marca.

As violações contidas nas letras a-c admitiam pedido de liminar e reparação de danos. Se houvesse violação à reputação, poderia o autor requerer medidas que restaurassem a sua reputação, em especial o pedido de desculpas. E, a violação da letra “d” era tratada também como crime.

A lei pretendia atender às pressões internacionais, em especial dos Estados Unidos e provisões da Convenção de Paris relacionada a concorrência desleal. O Japão, nessa ocasião, buscava seu reconhecimento como país desenvolvido perante a comunidade internacional, e a promulgação desta lei era um importante requisito para atingir esse objetivo. No entanto, devido à rápida edição e promulgação, a lei continha inúmeras falhas que impediam, na prática, o prosseguimento de ações judiciais fundamentadas em seus dispositivos³⁰. A principal crítica consistiu na imposição do ônus da prova ao autor pelo dolo do réu. Esses foram os motivos pelo qual essa lei foi pouco utilizada por mais de quinze anos após a entrada em vigor.

available only in special cases, for instance, when there is direct interference with business activity coupled with unethical intent; then, there is a right to legal redress based upon the right to unhindered business.”

³⁰ EGUCHI, Junichi. History of Amendments to the Unfair Competition Prevention Act of Japan - From a developing country to a developed country, 1994.

1.2.1.1 Ocupação das Forças Aliadas

Em 1950, ainda sob a ocupação das forças aliadas, houve a primeira alteração legislativa significativa que retirou o ônus da prova do dolo do infrator e obrigou o Japão a ratificar o Tratado de Madrid. Apesar disso, a lei permaneceu pouco utilizada devido à dificuldade de se fixar uma indenização baseada no prejuízo do autor.

A maior aplicação da lei constituía na proteção de marcas notoriamente conhecidas contra uso similar ou idêntico em produtos e serviços. A jurisprudência já havia se posicionado de que a diluição da marca notoriamente conhecida, pelo uso não autorizado, era suficiente para conceder a proteção³¹.

1.2.1.2 Proteção de conquistas comerciais

Após a proteção do segredo empresarial em relação a terceiros ter sido afastada pela corte no caso “Waukesha”³², o Japão passou a sofrer forte pressão

³¹ Corte Distrital de Tóquio. 30 de agosto de 1966, 461 Hanrei Jihô 25: “Yashika”

³² Tribunal de Justiça de Tóquio. 5 de setembro de 1966 - “Waukesha”. “No matter how know-how is to be considered under the law, it has property value and yet it has not been recognized as a legal right. Under the know-how contract (technological assistance contract), the other contracting party, the licensee (as to the know-how), owes the duty of not disclosing the know-how that it obtains under the contract outside the scope limited by the contract, and such a duty is a contractual obligation. The obligator (not the respondent in this petition) which has revealed the know-how to outsiders in violation of the contract is clearly liable to pay damages under contract law. But if a third person who is not the contracting party is informed of the said know-how by the obligator or obtains the knowlwdge of it accidentally and engages in manufacturing by using the know-how, it is proper to construe that the claimant is not entitled to an injunction, since there is no specific provision under the present statutes. Although know-how has property value, it cannot be considered, at the present moment, that the law recognizes the effect of a right (whether it is an incorporeal right or right obligation) which is enforceable against a third party. Protection of know-how can only be achieved by an effort of the owner to maintain it as an industrial secret and prevent disclosure to others. The respondent Chûetsu-Waukesha Yûgen Kaisha has the obligator as one of its members, and the latter is a party to the aforementioned contract (contributing 45 percent of the capital) and two of the directors were appointed by obligator company. But the respondent is a third person in a legal sense with regard to the said contract, as admitted by the appellant. Hence, even if it is admissible that the respondent has committed an illegal act by assisting the obligator company in the nonperformance of the latter’s duty, the cause for a temporary injunction in the instant petition is not clearly stated. O Tribunal afirmou que o know-how não possui direito de exclusiva como o direito de patentes, portanto, entendeu que não havia como proibir liminarmente que a terceira empresa que teve acesso ao know-how (não contratante) e tomou conhecimento pela parte contratante cessasse o uso.

para adequar à lei para incluir esse tipo de proteção. Em 1990, inclui-se a proteção do segredo empresarial contra aquisição e utilização indevida³³. Todavia, tendo em vista o princípio constitucional da publicidade dos atos judiciais, a proteção ao segredo não estava completamente assegurada, pois audiências e julgamentos ficam expostos à publicidade. Somente em 1998, o código de Processo Civil foi alterado para autorizar o sigilo judicial nestas ações.

A pressão internacional veio por meio dos países membros do General Agreement on Tariffs and Trade – GATT (Rodada do Uruguai 1986-1994) após sua vinculação ao comércio internacional e proteção aos direitos de propriedade intelectual³⁴. Em 1990, ocorre uma alteração dispendo sobre as informações técnicas ou de negócios³⁵ utilizadas em atividades comerciais, como métodos de fabricação ou publicitários, mantidos em segredo e que não seja de conhecimento geral será protegida em face daquele que pratica ou pretenda praticar, qualquer ato desleal relacionado listado na lei. A proteção legal abrange lista de clientes, desenhos, manuais de venda, informações experimentais, know-how e informações técnicas.³⁶

A maior alteração da lei ocorreu em 1993, liderada por um grupo de estudos formado pelo Ministério do Comércio e Indústria, Instituto de Propriedade intelectual e Conselho de política industrial sobre propriedade intelectual que entrou em vigor a partir de 1º de maio de 1994³⁷. Além de reorganizar os artigos, foram incluídas previsões para proteção contra uso indevido de sinais distintivos famosos, com ou sem registro, ainda que não haja risco de confusão, proteção contra imitação servil³⁸ (no Japão conhecido como *dead copy*) e extensão da proteção para

A principal crítica contra o julgamento foi a ausência de resposta do Tribunal sobre quais tipos de remédios jurídicos poderiam ser adotados contra o terceiro que se apropriou indevidamente da informação. A interpretação estrita dada pelo Tribunal indica que os prejuízos devem ser ressarcidos pela pessoa que cometeu o ato, que será considerado ilícito, desde que a pessoa lesada demonstre a violação ao seu direito. (YAMAMURA, Kozo e SAXONHOUSE, Gary. *Law and Trade Issues of the Japanese Economy. American and Japanese Perspectives*. 1986, p. 163)

³³ Lei nº 66/1990

³⁴ DUNNEY, Edward G. *New Trade Secrets Law*, IP ASIA, June 28, 1990, p. 12-15

³⁵ EGUCHI, Junichi. History of Amendments to the Unfair Competition Prevention Act of Japan - From a developing country to a developed country, 1994.

³⁶ NAKAYOSHI, Hideo. New Japanese Trade Secrets Act, *Trademark World*, November 1992, p. 29-34.

³⁷ Lei nº 47/1993

³⁸ Segundo Rotondi³, a imitação servil é aquela na qual são copiadas fielmente, na forma e nas dimensões, mesmo aquelas partes da máquina cujas formas e dimensões são indiferentes para

serviços. Regras processuais de inversão do ônus probatório e elevação das sanções criminais também foram destaques nesta alteração.

Novas formas de distribuição de conteúdo digital surgiram com a chegada da internet e possibilitaram uma intensa transação em nível global. O tratado de performance e fonograma da WIPO exigiu que seus signatários instituíssem a proteção contra o uso de dispositivos tecnológicos capazes de restringir as medidas criadas para o acesso ou uso de vídeos, áudios e programas em geral, tendo sido incorporada na LRCD em 1999.

A proteção de domínios de internet foi introduzida em 2001, junto com a popularização da internet. Os nomes de domínios passaram a ganhar cada vez mais importância a ponto de existirem atualmente empresas operando suas atividades exclusivamente por meio virtual. A apropriação ou uso indevido do nome de domínio tornam-se prática desleal.

A lei de prevenção à concorrência desleal foi amplamente alterada em 2003, visando: (1) aumento das sanções criminais para proteger informações confidenciais, considerando o aumento da concorrência entre as empresas pelo crescente desenvolvimento da ciência e tecnologia e (2) facilitação do ônus da prova em relação à comprovação dos danos.

Em 2005, foi introduzida penas criminais por (1) utilização não autorizada de marcas famosas; (2) cópia de produtos de terceiros (3) violação de informações confidenciais cometidas no exterior, inclusive por ex-empregados e pessoas jurídicas.

Nesse mesmo ano, ocorre um dos mais importantes avanços para proteção aos direitos de propriedade intelectual, a criação do Tribunal Superior de Propriedade Intelectual como uma das medidas de recuperação econômica que se arrastava desde o estouro da bolha econômica em 1991. Pretendia-se assegurar

o funcionamento técnico da máquina, sendo reproduzidas com exatidão as formas e dimensões da máquina produzida pelo primeiro fabricante mesmo quando poderiam variar largamente. Rotondi concentra a proteção contra a imitação servil no protótipo, do qual deriva a possibilidade de produção massificada, considerando ilegítima sua apropriação, por objetivar resultado do trabalho alheio e implicar "*lesão do aviamento objetivo do estabelecimento*" ROTONDI, Mario. *L'imitazione servile come atto di sleale concorrenza*.

maior segurança jurídica pela maior agilidade nos processos, julgamentos mais especializados e maior previsibilidade das decisões.

1.3 QUADRO RESUMO DAS ALTERAÇÕES DA LEI DE REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL ATÉ OS DIAS ATUAIS

1934 – Promulgação da Lei de Repressão à Concorrência Desleal inspirada pela Lei de Repressão à Concorrência Desleal Alemã de 1909 e em cumprimento ao compromisso assumido na Revisão de Haia da Convenção de Paris. Essa revisão tornava obrigatória a repressão à concorrência desleal para os países associados nos patamares mínimos estipulados até a próxima revisão que ocorreria em Londres – entrou em vigor em 01/01/1935.

1938 – Revisão parcial para se adequar à Revisão de Londres da Convenção de Paris em relação à confusão de indicações notoriamente conhecidas – entrou em vigor em 01/08/1938.

1950 – Memorando da Diretiva do Supremo Comando das Forças Aliadas altera parcialmente a LRCD com objetivo de recuperar o comércio e a confiança internacional. Elevou a proteção de indicações de procedência dos produtos, facilitou os requisitos para obtenção de liminar e aumentou a penalidade de multa - entrou em vigor em 01/05/1950.

1953 – Revisão parcial para cumprir o Acordo de Madrid, relacionada à exibição do local de origem para evitar falsificações ou equívocos – entrou em vigor em 08/07/1953.

1965 – Revisão parcial para se adequar a Revisão de Londres da Convenção de Paris e a Revisão de Lisboa do Acordo de Madrid para elevar a proteção sobre indicações do local de origem, incluiu proteção ao segredo empresarial e penalidade criminal pelo uso de emblemas países estrangeiros – entrou em vigor em 21/08/1965.

1975 – Revisão parcial para se adequar a Revisão de Estocolmo da Convenção de Paris com alteração da Lei Patentes – entrou em vigor em 01/10/1975.

1990 – Com a aproximação da Rodada do Uruguai no âmbito do GATT (Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio) e o anexo Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), ocorre uma Revisão parcial elevação da proteção dos segredos empresariais – entrou em vigor em 15/06/1991.

1993 – Revisão completa decorrente das limitações da antiga lei demonstradas nos precedentes e o início das atividades preparatórias para elaboração da legislação modelo que visava à harmonização internacional da lei de repressão à concorrência desleal da Organização Mundial de Propriedade Intelectual – entrou em vigor em 01/05/1994.

1994 – Revisão parcial para adequação à Organização Mundial do Comércio (OMC e sigla em inglês WTO) e o Anexo TRIPS – entrou em vigor em 01/07/1995.

1996 – Revisão parcial para atender às alterações da Lei de Marcas – entrou em vigor em 01/04/1997.

1998 – Revisão parcial para implementar as obrigações constantes no “Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais” Convenção da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) em 1996, o Brasil aderiu a Convenção – entrou em vigor em 15/02/1999.

1999 – Revisão parcial para estabelecer a regulamentação de práticas ilegais da neutralização de medidas de restrição tecnológicas – entrou em vigor em 01/10/1999.

1999 – Revisão parcial para adequação da nomenclatura do MITI (Ministério da Indústria e Comércio) para METI (Ministério da Economia, Comércio e Indústria), no escopo das reformas do Governo Central. (Revisão Parcial da “Lei de Implementação da Legislação da Reforma do Governo Central”) para alteração da proteção do uso de bandeiras estrangeiras – entrou em vigor em 06/01/2000.

2001 – Revisão parcial para regulamentar ações de uso e aquisição ilegal de nome de domínio e para ampliar o escopo dos crimes de obtenção de vantagem indevida por funcionários públicos estrangeiros – entrou em vigor em 25/12/2001.

2003 – Revisão parcial para previsão criminal contra aquisição, uso e divulgação de segredos empresariais e estabelecer procedimentos para realização de audiências quando estão envolvidos os segredos – entrou em vigor em 01/01/2004.

2004 – Revisão parcial para criminalizar atos praticados no exterior por cidadãos nacionais relacionados à corrupção de funcionários estrangeiros – entrou em vigor em 01/01/2005.

2004 – Revisão parcial para limitar a publicação de informações contendo segredos empresariais no curso de processo judicial. (Revisão Parcial por meio da “Lei de Revisão Parcial da Lei dos Tribunais” – entrou em vigor em 01/04/2005.

2005 – Revisão parcial para aumentar a penalidade criminal contra aquisição, uso e divulgação dos segredos empresariais e reforçar a proteção de indicações famosas e imitação de produtos – entrou em vigor em 01/11/2005.

2005 – Revisão parcial para revisão da grafia do Código Comercial de acordo com a linguagem contemporânea, para facilitar o entendimento e interpretação da legislação, com impacto na lei de repressão à concorrência desleal sobre segredos empresariais – entrou em vigor em 01/05/2006.

2005 – Instituição do Tribunal Superior de Propriedade Intelectual.

2006 – Revisão parcial para reforçar novamente as penalidades criminais contra violação aos segredos empresariais e aumento da pena relacionada a imitação da forma do produto – entrou em vigor em 01/01/2007.

2009 – Revisão parcial com ampliar o escopo dos crimes de violação de segredos empresariais – entrou em vigor em 01/07/2010.

2011 – Revisão parcial para a reorganização do código de processo civil visando à proteção de informações de segredos empresariais (sigilo judicial), reorganização da legislação relacionada às medidas de restrição tecnológica, acréscimo de índice e nomenclatura aos capítulos devido ao aumento do número de artigos – entrou em vigor em 01/12/2011.

2012 – Revisão parcial na lei de Proibição das Práticas de Acesso Ilegal com alteração da LRCO na definição das práticas acesso não autorizado – entrou em vigor em 01/05/2012.

2015 – Revisão parcial de medidas de processo civil e aumento de pena em relação à prática desleal relacionada aos segredos empresariais – entrou em vigor em 01/01/2016.

1.4 OBJETIVO DA LEI

De acordo com o artigo 1º da LRCD, o objetivo da lei é

[...] fornecer medidas para repressão à concorrência desleal e reparação de danos causados pela concorrência desleal, a fim de assegurar a concorrência leal entre empresas e a integral implementação dos tratados internacionais, contribuindo para o saudável desenvolvimento da economia nacional.

Essencialmente, no mercado econômico, a distribuição eficiente de recursos e a promoção do desenvolvimento da economia são objetivos da concorrência leal empresarial. No entanto, a competição excessiva tende a propiciar práticas de concorrência desleal, como práticas de espionagens, apropriação indevida de clientela etc. Se levada sem critério, a competição excessiva pode comprometer a vitalidade da economia. Por esse motivo, a Lei de Repressão à Concorrência Desleal objetiva proteger os interesses privados empresariais na medida em que assegura a concorrência leal e o interesse público subjacente do desenvolvimento da economia nacional.³⁹

A implementação das obrigações assumidas em tratados internacionais ratifica o compromisso do Japão em proteger a concorrência leal segundo padrão internacional. Considerando os aspectos históricos da promulgação da LPCD, alguns autores afirmam que inicialmente o objetivo foi atender e garantir aos membros da Convenção de Paris a existência de uma lei formal. Outra corrente, no entanto, afirma que mesmo inexistindo uma lei interna, a Convenção de Paris poderia ser aplicada diretamente no direito japonês pela disposição constitucional

³⁹ ISHIDA, Masayasu. *Outlines of Japanese Unfair Competition Prevention Law*. Japan Patent Office. 2008, p. 9.

que determina que tratados internacionais devem ser fielmente obedecidos⁴⁰. Esse último entendimento não era aplicado pela jurisprudência.

As medidas de prevenção e reparação dos prejuízos são as ferramentas fornecidas pela lei para assegurar os objetivos primários na hipótese de violação.

A Lei Antitruste (“LA”), diferentemente da LRCP, declara que o seu objetivo é a proteção dos interesses dos consumidores em geral como interesse público⁴¹. Antes que o objetivo da LRCD fosse expressamente previsto, os tribunais tinham outra visão sobre o propósito da proteção. O Tribunal de Tóquio, em 1974, afirmou que a violação à concorrência leal pode ser definida como utilização de meios ilícitos para criar confusão, e que o motivo para prevenir essa conduta ilegal é a proteção das empresas e dos consumidores em geral⁴². Após o objetivo ter sido expressamente mencionado no artigo 1º, a outra decisão destacou que o objetivo da lei era manter o sistema de concorrência e nada foi mencionado quanto aos consumidores⁴³. Dessa forma ficou consolidada a diferença entre a proteção aos interesses públicos pela LA e a proteção aos interesses privados pela LRCD.

1.5 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA LEI DE REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL

(1) atos definidos como concorrência desleal são apresentados em rol taxativo, sem qualquer previsão de uma cláusula geral que abranja a concorrência desleal como um todo⁴⁴.

⁴⁰ TATSUMI, X. *Kōnan Daigaku Hōgaku Zasshi* 186, referindo artigo 98 (2) da Constituição Japonesa.

⁴¹ Artigo 1º da Lei Antitruste Japonesa: The purpose of this Act is to promote fair and free competition, stimulate the creative initiative of enterprise, encourage business activity, heighten the level of employment and actual national income, and thereby promote the democratic and wholesome development of the national economy as well as secure the interests of general consumers by prohibiting private monopolization, unreasonable restraint of trade and unfair trade practices, preventing excessive concentration of economic power and eliminating unreasonable restraints on production, sale, price, technology etc. , and all other unjust restrictions on business activity through combinations, agreements, etc.

<http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/amended_ama09/amended_ama15_01.html>

⁴² Tribunal de Justiça de Tóquio, 29 de julho de 1974, 6-7 Keihan Geppō 814 – “English Gament”

⁴³ Tribunal de Justiça de Sendai, 12 de fevereiro de 1992, 793 Hanrei Times 239 – “Earthbelt II”.

⁴⁴ A lei de repressão à concorrência desleal relaciona os atos proibidos, ou seja, estipular um rol taxativo no qual se tipificam as práticas desleais. Se surgir uma nova maneira de se praticar a concorrência desleal, a lei deverá ser novamente incrementada. O exemplo recente é a inclusão do

- (2) As atividades entre os agentes devem ser contemporâneas⁴⁵.
- (3) A proteção recai exclusivamente sobre interesses empresariais.
- (4) Desnecessidade de registro como pré-requisito para exercício do direito.
- (5) Desnecessidade de existência de uma relação competitiva entre os agentes^{46,47}.

1.6 ROL DOS ATOS PROIBIDOS

Art. 2 (1)	Os atos abaixo são considerados práticas desleais:
(i)	Apropriação indevida de indicações notoriamente conhecidas que sejam capazes de causar confusão
(ii)	Apropriação indevida de indicações famosas
(iii)	Imitações de configuração do produto ou cópias servis
(iv) a (x)	Aquisição, uso ou divulgação de Segredos Empresariais
(xi) e (xii)	Anulação de medidas tecnológicas restritivas
(xiii)	Aquisição ou uso de nome de domínio alheio
(xiv)	Indução em erro
(xv)	Violação à reputação
(xvi)	Uso indevido de marca registrada por representante
Artigo 2 (2)	Definição de marca
(3)	Definição de indicações ou sinais distintivos
(4)	Definição de configuração do produto
(5)	Definição de Imitação
(6)	Definição de segredo empresarial
(7)	Definição de medidas tecnológicas restritivas
(8)	Definição de programa
(9)	Definição de nome de domínio
(10)	O termo “produto” descrito na lei inclui programas

ato de utilizar nomes de domínio não autorizado e a posse ilegal adicionados em 2003. O lado negativo de se adotar um rol exaustivo consiste na eventual morosidade de se prever o ato como típico e ao entrar em vigor a nova tipicidade já pode ser tarde demais. A lei da concorrência desleal não pretende se eleger como uma nova forma de direito autônoma e isolada, mas pretende amparar situações em que um direito seja violado. Em outras palavras, o titular não poderá tomar medidas se não houver nenhum direito violado. (ONISHI, Hiroko. *Well-known trade marks: a comparative study of Japan and the EU*. Oxon: Routledge, 2015, p. 142.)

⁴⁵ Suprema Corte. 19 de julho de 1998. 42-6-789 – “Car Earth Belt” – Resumo da decisão: Quando um sujeito “X” alega que a indicação do seu produto é notoriamente conhecida e exige que um terceiro “Y” se abstenha do uso da indicação similar a sua, deve demonstrar que a notoriedade da sua indicação e a violação praticada pelo terceiro “Y” ocorrem no mesmo momento. Essa condição é única e suficiente para caracterização da prática desleal.

⁴⁶ What is to be understood by “competition” will be determined in each country according to its own concepts: countries may extend the notion of acts of unfair competition to acts which are not competitive in a narrow sense, that is, within the same branch of industry or trade, but which unduly profit from a reputation established in another branch of industry or trade and thereby weaken such reputation. (BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. “Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967. BIRPI (1969). Edição de 2007)

⁴⁷ Tribunal de Justiça de Osaka. 29 de fevereiro de 1972, 4-1 Mutaishû 66 – “Yanmar Diesel”. A reclamante fabrica e comercializa diversos tipos do motor à diesel, para a agricultura, embarcações, veículos etc., sob denominação “Yanmar Diesel Kabushiki Kaisha” e registro da marca “Yanmar”. A reclamante alega que a reclamada utiliza a indicação “Yanmar Lamen” em seu produto e requer a proibição do uso dessa indicação. Embora o Tribunal tenha julgado improcedente a ação, o fundamento foi a ausência de confusão.

Artigos 16 e 17	Proibição de uso de bandeiras, brasões, emblemas oficiais de países ou organizações nacionais ou internacionais
Artigo 18	Proibição de oferecimento, promessa ou concessão de vantagem à funcionários públicos estrangeiros

1.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE O “SISTEMA” DA PROTEÇÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL

Devido à sua história e interpretação legal, o possível sistema de proteção à concorrência desleal no Japão teve início com o Código Civil, Lei de Repressão à Concorrência Desleal, Lei Antitruste, Código Comercial e demais leis de propriedade intelectual. Cada uma das leis foi promulgada com diferentes propósitos e, na maioria das vezes, por pressão internacional, de modo que não se pode afirmar que exista de fato um sistema organizado de proteção à concorrência desleal.

A fragmentação se estende aos aspectos institucionais. Enquanto o cumprimento das leis de LRCD, propriedade intelectual e Código Civil estão sob a jurisdição do Poder Judiciário, o *Japanese Fair Trade Commission* (“JFTC” – órgão equivalente ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“Cade”)) tem jurisdição exclusiva para cumprimento da Lei Antitruste. O sistema administrativo e o judiciário concorrem simultaneamente sem interferência entre si. A cultura jurídica e o próprio programa de trabalho conduzem as pessoas que trabalham do JFTC a não ter contato com contencioso e raramente as decisões desse órgão são contestadas em juízo. O Ministério da Economia, Indústria e Comércio (“METI”) é o responsável pela elaboração da política econômica, na qual se insere a política de indústria e comércio, assim como a edição de leis de repressão à concorrência desleal e propriedade industrial. O Japan Patent Office (“JPO” – órgão equivalente ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial Brasileiro (“INPI”)) é um órgão pertencente ao METI. Questões relacionadas a direitos autorais são de competência do Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia (“MEXT”). Além dessas características de fragmentação, a constante alteração de

dirigentes relacionados aos cargos políticos dificulta a integração e o aprofundamento do nível de especialização em cada uma das áreas.⁴⁸

A LRCD se preocupou em manter sua aplicação subsidiárias⁴⁹ em relação às demais leis especiais e com elas dialoga na medida em que o titular do direito deverá avaliar se a lei especial será ou não elegível como mais adequada para fundamentação jurídica da ação. Devido à interligação com outras leis, a seguir serão destacados os pontos mais relevantes entre as legislações para se demonstrar, de forma superficial, os pontos de contato e de distanciamento.

1.7.1 Leis de propriedade intelectual

Embora exista independência entre as leis de propriedade intelectual e a lei de concorrência desleal acabam tendo pontos de contato. Por exemplo, alguns tipos de marcas, desenhos industriais, invenções e modelos de utilidade podem não preencher os requisitos para proteção pela específica e a forma pela qual podem obter proteção é se tornar notoriamente conhecidos entre os consumidores ou manterem como segredo empresarial para terem proteção pela LRCD.

A LRCD visa proteger, de modo geral, os interesses empresariais contra possível interferência desleal, ao passo que as leis de propriedade industrial protegem, de modo excepcional, certas inovações tecnológicas ou estéticas. Enquanto a LRCD protege a liberdade de concorrência empresarial afastando apenas os abusos de concorrentes, a propriedade industrial protege a exploração monopolística *erga omnes*.

1.7.2 Concorrência desleal e o direito patentário

O direito de patentes é composto por duas leis distintas: a lei de patentes de invenção e a lei de patentes de modelo de utilidade. Os requisitos, limites e

⁴⁸ HEATH, Christopher. *The System of Unfair Competition Prevention in Japan*. Max Planck Series on Asian Intellectual Property Law. Kluwer Law International, 2005, p. 24.

⁴⁹ ONISHI, Hiroko. *Well-known trade marks: a comparative study of Japan and the EU*. Oxon: Routledge, 2015, p. 142

proteções são muito similares embora estejam reguladas por leis diferentes. A fim de encontrar o equilíbrio adequado entre o interesse no desenvolvimento industrial e os interesses dos inventores, a proteção será concedida apenas para invenções tecnicamente novas, ou seja, não pode ser facilmente deduzida pelo atual estado da arte. As invenções devem ser devidamente divulgadas de modo que um técnico especialista possa replicar a invenção. Após superar os requisitos formais para obtenção de um registro, o período de exclusividade de exploração é de 20 anos para patentes de invenção e 6 anos para patentes de modelos de utilidade.

Para obter proteção perante a LRCD, as invenções técnicas devem cumprir o requisito da notoriedade. A jurisprudência concedeu proteção para indicações técnicas capazes de serem associadas com determinada origem, como por exemplo, no precedente das peças de Lego⁵⁰. As peças de Lego se tornaram notoriamente conhecidas durante o prazo de proteção, e a introdução subsequente de peças similares por concorrente poderia causar confusão quanto a procedência. Com esse fundamento, o fabricante do produto similar foi obrigado a paralisar a produção e o comércio das peças.

Se a invenção técnica for publicada sem o devido registro sob a lei de patentes de invenção ou de modelo de utilidade, não gozará de proteção sob a lei de LRCD.

1.7.3 Concorrência desleal e Lei de Marcas

No campo de incidência do direito de propriedade industrial que mais se aproxima a concorrência desleal é a Lei de Marcas. Embora os requisitos e condições para proteção sejam diferentes (registro e reconhecimento das indicações), o objetivo de se prevenir a confusão com a procedência é o mesmo. No entanto, a diferença reside no fato da Lei de Marcas exigir um procedimento administrativo como condição de proteção e na LRCD, apesar de não exigir o registro, os sinais distintivos devem ser notoriamente conhecidos ou famosos. Em

⁵⁰ Tribunal de Justiça de Tóquio. 17 de junho de 1998. 1607 Hanrei Jihô: “Lego”

relação aos sinais notoriamente conhecidos exige-se ainda que haja risco de confusão.

Um aparente conflito pode surgir se uma indicação notoriamente conhecida for similar à uma marca registrada. O titular da indicação terá o direito de manter a utilização se demonstrar que a indicação se tornou notoriamente conhecida antes do uso da marca, podendo obrigar ao titular da marca realizar as adaptações de características distintivas em relação à indicação.

1.7.4 Concorrência desleal e a Lei antitruste⁵¹

A Lei Antitruste e LPCD são normas voltadas a manter a livre e leal concorrência. Portanto, ambas normas restringem atos danosos à concorrência *lato sensu*. Enquanto a lei antitruste visa proteger os interesses públicos da concorrência, a LRCD visa proteger os interesses privados empresariais. Tendo em vista o objetivo principal da Lei Antitruste ser a proteção ao interesse público, as regulamentações são essencialmente administrativas e autoexecutáveis. A Lei de Prevenção à concorrência desleal possui seu campo de atuação no sistema judiciário e depende da provocação da parte lesada.

O entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que a inobservância do FTC no cumprimento do comando normativo não autoriza aos particulares ingressarem com ações judiciais contra o FTC. Por outro lado, isso não afasta o direito do ofendido propor ações de reparação de danos em face do causador. Até o ano de 2005 apenas 7 ações haviam sido propostas com

⁵¹ A Lei Antitruste japonesa foi promulgada em um momento histórico peculiar. Em 1947, durante a ocupação dos Estados Unidos da América, o projeto de lei foi fortemente influenciado pela legislação americana. O artigo 1º dispõe: "The purpose of this Act is to promote fair and free competition, stimulate the creative initiative of enterprises, encourage business activity, heighten the level of employment and actual national income, and thereby promote the democratic and wholesome development of the national economy as well as secure the interests of general consumers by prohibiting private monopolization, unreasonable restraint of trade and unfair trade practices, preventing excessive concentration of economic power and eliminating unreasonable restraints on production, sale, price, technology, etc. , and all other unjust restrictions on business activity through combinations, agreements, etc." Os atos previstos como ilegais são fiscalizados exclusivamente por um órgão administrativo independente denominado Fair Trade Commission (FTC), equivalente ao Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência Brasileiro (Cade).

fundamento na lei antitruste, 4 delas foram consideradas ineptas, 1 ainda sem decisão, 1 desistência e 1 julgada.

1.7.5 Concorrência desleal e o Código Comercial

Dentro do contexto da concorrência desleal e o direito comercial, o elo de interligação é a proteção ao nome comercial. O Código Comercial é específico para as hipóteses de confusão de nome comercial, mas a LRCD também protege indicações dessa natureza e ambas podem alcançar o mesmo resultado.

O Código Comercial Japonês de 1899 regulava integralmente a atividade empresarial. A versão original dos artigos 19 e 20 regulavam a proteção ao nome comercial que exigia o registro e concedia proteção contra uso idêntico ou similar. Em 1928, em cumprimento a Revisão de Haia, o Artigo 10^{bis} da CUP foi alterado e demandou a alteração no Código Comercial para ampliar a proteção inclusive para nomes comerciais não registrados.

O artigo 20 garante ao titular do nome comercial devidamente registrado, o direito de se opor ao registro similar ou idêntico contra um concorrente de má-fé ou dotado de intenções desleais.

Já sob fundamento no artigo 21 do Código Comercial, o autor deve demonstrar que o nome comercial do terceiro está causando confusão com o seu, violando os interesses empresariais. Cumpre registrar a desnecessidade do registro prévio do nome comercial, demonstração de existência de concorrência e a má-fé.

O artigo 8º da Convenção de Paris dispõe que o nome comercial será protegido em todos os países membros da união sem obrigação de depósito ou registro, independentemente se fizer parte de uma marca⁵². Em tese, pelo princípio do tratamento nacional instituído pela CUP, como no Japão não existe a obrigatoriedade do prévio registro do nome comercial, as empresas estrangeiras estariam protegidas pelo artigo 20 do Código Comercial. Todavia, a interpretação

⁵² Artigo 8º da Convenção da União de Paris.

do artigo 8º da CUP é extremamente delicada, pois pressupõe o princípio da universalidade dos nomes comerciais que de fato não existe⁵³.

1.7.6 Concorrência desleal e o Código Civil

A teoria da responsabilidade civil está prevista no artigo 709 do Código Civil e dispõe: "qualquer pessoa que violar direito de outrem, por dolo ou culpa, fica obrigada a reparar as perdas e danos causados". A Lei de Repressão à concorrência desleal tutela uma forma especial de ato ilícito voltada aos interesses empresariais e expressamente lista o rol no art. 2º. A regra do Código Civil é mais abrangente e abarca todas as situações independente dos interesses envolvidos. A lei especial é mais específica quanto à proteção de interesses empresariais causados por concorrência desleal⁵⁴.

O ato ilícito, em princípio, somente se caracterizava nas hipóteses de violação de direitos específicos como direito de propriedade, direito de integridade e direito à vida. A Suprema Corte Japonesa ampliou o escopo deste dispositivo ao afirmar que todo tipo de interesse jurídico pode ser protegido. Por outro lado, a decisão registrou o entendimento de que o "direito empresarial" não é propriamente uma espécie de direito real⁵⁵.

A responsabilidade civil por atos ilícitos pode ser aplicada de forma subsidiária em relação as leis especiais. A teoria da responsabilidade é também a fonte que legitima um consumidor a propor ação quando a LPCD for inaplicável.

⁵³ "However, the provision is extremely difficult to interpret because it presupposes a principle of universality for trade names which in fact does not exist. Rather, it leads to clashes with the established priority principle that applies to trade marks" (LADAS, Stephen P., *Patents, Trademarks and related rights: National and International protection*. 1975, p. 1552)

⁵⁴ TSUKARA, Hideo. *Lei de Repressão à Concorrência Desleal artigo por artigo*. Ed. Shojihomu. 2016, p. 135.

⁵⁵ Tribunal de Justiça de Nagoya, 24 de Dezembro de 1965, 433 Hanrei Jihô 18 [1966]; Corte Distrital de Osaka, 27 February 1970, 2-1 Mutaishû, 71 [1971] = 2 IIC 325 [1971] - Parker

2 DOS ATOS PROIBIDOS

2.1 APROPRIAÇÃO POR CONFUSÃO

2.1.1 Introdução

O ato de causar confusão é o mais antigo e famoso ato de concorrência desleal. Os países da União Europeia adotam a repressão desse ato como ponto de partida a proteção de práticas desleais. O empresário deve estar protegido contra utilização similar ou idêntica de indicações de seus produtos, serviços ou estabelecimento por um concorrente que cause confusão nos consumidores. É premissa de mercado de que o empresário possui interesse em preservar e aumentar a sua base de consumidores. As indicações constantes em um produto, serviço ou empresa permite que um comprador consiga diferenciar de produto, serviço ou empresa concorrente. Na medida em que se conquista a satisfação e fidelização de consumidores, o empresário cria o fundo de comércio (*goodwill*). Quanto maior for o reconhecimento de determinadas indicações pelos consumidores, mais valiosas se tornam para o negócio.

Se um produto C passar a utilizar indicações similares ou idênticas do produto A, os consumidores acostumados a comprar o produto A, por engano, podem adquirir o produto C em virtude da similaridade das indicações. O fabricante ou comerciante do produto C estará se apropriando da clientela conquistada pela reputação das indicações do produto A. Essa estratégia de utilização não autorizada de indicações similares de um titular por um concorrente é frequente nas relações de concorrência e constitui captação indevida de clientela.

Até a Revisão de Haia em 1925, o mais importante ato de concorrência desleal era a proibição dos atos que causassem confusão com os produtos de um concorrente por qualquer meio. Na Revisão de Londres de 1938, a proteção foi estendida ao estabelecimento comercial, atividades comerciais e industriais de um

concorrente⁵⁶. A redação original da LRCD de 1934 impunha ao autor o ônus de comprovar o dolo de causar confusão pelo infrator, diferentemente da previsão do texto internacional que previa apenas o resultado, sem qualquer incursão à dolo.

O ato de causar confusão deve ser interpretado em sentido amplo. O elemento que leve à confusão pode ser nome próprio, marca, sinais, insígnias, título de estabelecimento, designação de origem, forma dos produtos ou embalagens, pacotes e todos os outros sinais utilizados pelos titulares para distinguir seu produto, serviço ou estabelecimento dos demais concorrentes.

2.1.2 Disposição legal

Em sua redação original, a proteção estava restrita contra confusão aos produtos, conforme Revisão de Haia. Em 1938, a proteção foi estendida para estabelecimento e atividades comerciais e industriais⁵⁷ em decorrência do compromisso assumido durante a Revisão de Londres de 1934. Finalmente, em 1993, uma grande reorganização dos dispositivos consolidou os atos de confusão das indicações de produtos e estabelecimentos no inciso I, §1º do Artigo 2 da LRCD.

(i) ato de usar uma indicação de produto (“indicação de produto” significa nome civil, nome comercial, marca registrada, insígnia, embalagem ou recipiente de produto relacionado à atividade empresarial ou quaisquer outros sinais distintivos de produto ou estabelecimento) idêntica ou similar à indicação de produtos notoriamente conhecido entre os consumidores ou o ato de ceder, entrega, exibição com a finalidade de ceder ou entregar, exportar, importar ou fornecer por linhas de telecomunicações produtos com a indicação do produto, causando confusão com o produto ou estabelecimento de outrem;

A palavra “indicação do produto ou estabelecimento” pode ter várias concepções para finalidade legislativa, tais como: nome civil, nome comercial, marca registrada, marca não registrável, embalagem ou recipiente de produto e quaisquer outros sinais distintivos de produtos, serviços ou estabelecimentos.

⁵⁶ Inciso I, §3º do Artigo 10 bis da Convenção de Paris

⁵⁷ Revisão parcial para cumprir a Revisão de Londres de 1934 (entrou em vigor em 01/08/1938)

Os atos de vender, distribuir, importar ou exportar, apresentar com finalidade de vender os produtos ou serviços com as indicações similares às notoriamente conhecidas com a finalidade de causar confusão também serão práticas proibidas.

Este dispositivo foi um dos mais aplicáveis até a introdução de proteções mais específicas como proteção contra imitação de formas, uso similar de marcas famosas etc.

2.1.3 Requisito da Notoriedade

O requisito da notoriedade não está previsto na Convenção da União de Paris, foi criado pela lei nacional com aval da jurisprudência. Os produtos contendo as indicações devem estar em livre circulação e conter uma embalagem ou sinais distintivos para que possa se falar em possível confusão. Genericamente falando, somente uma indicação capaz de demonstrar positivamente a sua procedência pode obter um certo grau de reconhecimento⁵⁸.

2.1.3.1 Área geográfica comum

Tendo em vista que a finalidade da LPCD neste inciso é evitar apropriação por confusão, a restrição deve corresponder ao limite geográfico do mercado disputado. Se o elemento de identificação do produto ou estabelecimento é notoriamente conhecido em uma região, mas não em outra, os consumidores dessa última região não serão afetados pelo risco de confusão pela similaridade das indicações. Além disso, se a proteção de uma indicação for estendida para além da área geográfica de conhecimento notório, estar-se-ia concedendo uma vantagem ao titular para explorar um território que não conseguiu alcançar. Nessa perspectiva, a jurisprudência fixou entendimento de que a notoriedade local é suficiente⁵⁹.

⁵⁸ Tokyo District Court, 19 September 1958, Fusei Kyôgyô Hô Hanreishû 69 – “Toilet Cleanser”

⁵⁹ Suprema Corte, 20 de maio de 1959, 3-5 keishû 755 [1959] – “New Amamot”

Um interessante fenômeno surge quando uma indicação de um produto ou estabelecimento ganha notoriedade em uma região, mas outra indicação similar de outro titular conquista notoriedade posteriormente em âmbito nacional. Essa hipótese ocorreu com a marca “KÔZÔ”, registrada na classe de restaurantes, em 1956. Outro empresário iniciou uma rede de franquia com nome comercial “KÔZÔ SUSHI”, em 1972, na ilha de Shikoku (ilha ao sudoeste do Japão) e ganhou notoriedade em âmbito nacional. Durante a ação judicial, o titular do nome comercial “KÔZÔ SUSHI”, como réu, demonstrou que não havia se apropriado do *goodwill* do titular da marca “KÔZÔ” por confusão. O tribunal aceitou o argumento de que não havia similaridade entre a marca “KOZO” registrada para classe de restaurante e o nome KOZO SUSHI do restaurante de sushi⁶⁰. Nesse caso, no entanto, além do argumento de inexistência de similaridade houve outra fundamentação similar ao direito brasileiro do “*venire contra factum proprium*”^{61,62}.

2.1.3.2 Quem é o consumidor descrito na lei?

A lei descreve a notoriedade das indicações dos produtos ou estabelecimento é reconhecida pelos consumidores. A acepção da palavra consumidor, para finalidade da lei, é mais ampla, assim entendido como consumidor todos aqueles que adquirem o produto ou tenham contato com o estabelecimento. Incluem-se, exemplificativamente, o distribuidor, atacadista, varejista, o consumidor final etc.

⁶⁰ Suprema Corte, 11 de março de 1997, 25 Tokkyo Kenkyû 27 [1998] “Kôzô Sushi III”, confirmou a decisão de primeira instância de que apesar do uso da marca registrada, a similaridade por si só é insuficiente para causar danos.

⁶¹ REsp 95.539/SP decidiu que o “Direito moderno não compactua com o *venire contra factum proprium*, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente. Se houver contradição entre os comportamentos, de modo que o segundo se contradiz de forma injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, o segundo comportamento se qualifica como abuso de direito. DJ de 14.10.1996. A ninguém é lícito exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a lei. (MIRANDA, Pontes. *Tratado de Direito Privado*, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64).

⁶² Osaka District Court, 27 July 1993, 828 Jurist 261 [1994] “Hankyû Denki”. According to the facts of the case, the defendant had established his company as long ago as 1951, but the plaintiff could show that the first he heard of it was in 1990. In addition, he could show that in 110 other cases, he had already successfully enjoined other companies from using the name “Hankyû”.

2.1.3.3 O que é notoriedade?

A definição de notoriedade ainda não foi objetivamente delineada, embora alguns julgados tenham feito considerações sobre volume de negócios, potencial de clientes, os costumes comerciais do segmento, o preço dos produtos, os esforços aplicados em publicidade etc.⁶³ É comum as partes encomendarem uma pesquisa de mercado que contenha essas informações para ser utilizado como prova em ações judiciais, especialmente demonstrando o reconhecimento dos consumidores e o potencial de causar confusão.

A Suprema Corte Japonesa ainda não expediu nenhuma orientação a respeito dos requisitos necessários para caracterização da notoriedade, embora tenha tido oportunidade de fazê-lo⁶⁴. A jurisprudência em geral não definiu qual o percentual médio seria necessário para se estabelecer a notoriedade. As decisões procuram não externar quais provas deveriam ter sido produzidas para demonstrar seus direitos. Por este motivo, os advogados preparam grande quantidade de provas com intuito de comprovar a notoriedade das indicações. Essa indefinição da jurisprudência é criticada por advogados⁶⁵.

Por outro lado, as orientações são mais objetivas quando o assunto é notoriedade internacional. Existe muita discussão sobre se a notoriedade alcançada apenas no exterior seria suficiente para que ocorra o ato de apropriação indevida do *goodwill* por confusão. A jurisprudência vem aceitando a ideia de notoriedade estrangeira para casos em que existe referência das indicações pela mídia. As indicações estrangeiras que não são conhecidas pela população japonesa, num primeiro momento, não terão proteção por inexistir possibilidade de apropriação indevida do *goodwill*.

⁶³ “Tsubo Hatchi”. Alguns critérios foram discutidos na decisão da Corte Distrital de Tóquio, em 23 de junho de 1993, 825 Hanrei Times 247 [1984].

⁶⁴ “McDonalds III”. Os critérios não foram definidos pela Suprema Corte. 13 de outubro de 1981. 14 IIC 429 [1983]

⁶⁵ TAMURA, Y. 793 Hanrei Times 10 (14) menciona um julgado onde mais de 11.000 gravatas foram vendidas em um ano e mesmo assim a decisão foi no sentido de ser insuficiente para comprovar a notoriedade. Osaka District Court, 30 November 1987, 229 Tokkyo to Kigyô 83.

O Japan Patent Office (“JPO”), desde abril de 1997, passou a recusar pedidos de registros de marcas notoriamente conhecidas no Japão e no exterior, por um terceiro, sob argumento de que esse estaria presumidamente de má-fé⁶⁶. A mesma presunção relativa é adotada para LRCD, se um terceiro utilizar indicações notoriamente conhecidas no exterior em território nacional dada a possibilidade de causar confusão aos nacionais.

2.1.4 Requisitos da Confusão

2.1.4.1 Conceito Clássico

A confusão mencionada pela LRCD é uma confusão qualificada, pois exige alguns requisitos para sua caracterização. A ideia clássica de confusão advém do engano objetivo de um consumidor sobre um produto ou estabelecimento. O consumidor adquire um produto imaginando pertencer a um titular, que conquistou notoriedade, quando na verdade pertence ao infrator que se utilizou de uma indicação similar. Ou ainda, o consumidor adquire um produto imaginando pertencer a determinada empresa quando na verdade o produto pertence ao concorrente. Nesse conceito clássico, para que ocorra engano ou confusão, o titular e o terceiro devem explorar o mesmo segmento de atividade⁶⁷(concorrentes).

Todavia, a interpretação clássica de confusão vem ganhando amplitude, uma vez que a confusão tem como objetivo a apropriação do *goodwill* e não exclusivamente de consumidores do mesmo segmento⁶⁸.

Se um terceiro passar a comercializar produtos ou serviços contendo indicações semelhantes de uma reconhecida empresa no mercado pode levar o público ao equivocado entendimento de essa empresa comercializa aquele

⁶⁶ Antes da entrada em vigor desse regulamento, o Japan Patent Office havia criado uma lista das marcas notoriamente conhecidas nos países mais importantes no mundo. Essa lista foi publicada pela International Association for Protection of Intellectual Property Right in Japan (“AIPPI”) <<http://www.aippi.or.jp/>>

⁶⁷ “Daiei Production”. Corte Distrital de Tóquio. 21 de dezembro de 1965. FS 826.

⁶⁸ “Pro Football”. Suprema Corte. 19 de maio de 1984. Hanrei Jihou, 1119-34. Não é necessário haver uma relação competitiva entre as partes para se referir ao ato que provoca a confusão.

produto. Em outras palavras, os consumidores podem associar o produto ou serviço do infrator como sendo da empresa renomada. Não há necessidade de que a empresa de fato comercialize o produto, mas haverá a associação entre o produto e a empresa (sem relação concorrencial)⁶⁹. No longo prazo, o público poderá associar a qualidade dos produtos do infrator à empresa renomada de modo a prejudicar o *goodwill* conquistado em relação aos produtos e serviços que originalmente comercializa.

Exemplos de danos causado ao *goodwill* sem relação de concorrência podem ser observados nos precedentes “Love Hotel Chanel”⁷⁰ e “Pornoland Disney”⁷¹. Ambos adotaram como nome comercial indicações famosas da fabricante de bolsas “Chanel” e a do parque de diversões “Disney”, apropriando-se da clientela e credibilidade consagrada para atrair clientes aos estabelecimentos. O conceito de confusão é em sentido amplo.

A similaridade das indicações capaz de confundir a clientela do legítimo titular é o meio pelo qual o infrator alcança o lucro rápido. O objetivo do infrator é estabelecer a confusão por semelhança das indicações dos produtos ou do estabelecimento notório. O objeto da apropriação indevida é exatamente o *goodwill* conquistado pelo titular.

2.1.4.2 Confusão de indicações de produtos

A proibição contida neste artigo objetiva impedir o aproveitamento do valor intangível de uma indicação que torna amplamente conhecida por outra similar. Um

⁶⁹ “Snack Chanel”. Suprema Corte. 10 de setembro de 1998, Hanrei Jihou 1655-160. A fabricante de bolsas da famosa marca Chanel, reclama contra a adoção de título de estabelecimento “Snack Chanel” para atividade de bar e restaurante em razão da possibilidade de haver confusão entre as atividades comerciais da reclamante e reclamada, requerer proibição do uso do título de estabelecimento e perdas e danos. O Tribunal concedeu a proteção por entender que o uso similar de uma indicação famosa por terceiro tem possibilidade de atrair clientela em razão da confiança ou valor econômico conquistado pela indicação famosa.

⁷⁰ “Love Hotel Chanel”. Corte Distrital de Kobe. 23 de março de 1987, 19-1 Mutaishû 72 [1987]

⁷¹ “Pornoland Disney”. Tanto neste como no caso “Love Hotel Chanel”, os réus não tentaram registrar suas indicações. Janeiro de 1984, 515 Hanrei Times 210 [1984].

terceiro, ao utilizar os sinais distintivos similares ou idênticos do produto original, confunde a clientela quanto a verdadeira procedência do produto.

As indicações dos produtos devem possuir características distintivas que designam a sua procedência ou origem⁷². A cor, por si só, não é considerada um elemento de distinção dessa natureza. Assim como determinadas características comuns aos produtos de um certo gênero não terão sucesso em obter o reconhecimento o caráter distintivo.

Os denominados *free riders* se apropriam de algo pelo qual não investiram⁷³, também conhecido como “aproveitamento parasitário” ou “comportamento parasitário”. A partir de 1994, com o reaquecimento do mercado japonês, inúmeros casos de aproveitamento parasitário surgiram na indústria alimentícia e farmacêutica⁷⁴.

Um interessante precedente pode ser citado envolvendo o conhecido produto chamado “cup-noodles”⁷⁵. O réu, aproveitando-se do produto líder de mercado *cup-noodle*, lançou seu próprio produto identificado como *seafood-noodle*. Na ação ficou comprovado que o réu havia solicitado para uma grande empresa de publicidade “Densu” elaborar um produto similar, mas não idêntico ao do líder de mercado e com essa prova foi reconhecida a violação e concedida a proteção⁷⁶.

O Tribunal de Justiça de Tóquio, em duas situações interessantes, reconheceu a proteção ao software como produto uma vez que continha um suporte físico *CD-ROM* com a identificação do titular⁷⁷. Decisão comemorada pelos

⁷² Tribunal de Justiça de Osaka. É possível afirmar que a marca “Heart” é uma indicação que possui função que designa origem do produto, distinta do nome da revista “Heart Nursing”. A palavra “Heart” constitui apenas parte do nome da revista e marca da titular tem sido utilizada de forma contínua, exclusiva e por longo período. Por este motivo, foi reconhecido como indicação que designa a origem do produto entre os consumidores. 17/01/2014 (MASAYOSHI, Tsunoda. Hanrei Tsuki Chiteki Zaisan Ken Roppou. Compêndio de leis de propriedade intelectual e a jurisprudência. Japão, Sanseido, 2017, p. 465.)

⁷³ RODRIGUES JR., Edson Beas e POLIDO, Fabricio. *Propriedade intelectual novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios*. Ed. Elsevier. 2007, p. 134.

⁷⁴ Corte Distrital de Tóquio. Fizer Products, Inc v. Yasuido Int'l, 1805 Hanrei Jiho 140. “VIAGRA” Citado por PORT, Kenneth L. *Trademark and Unfair Competition Law and Policy in Japan*. Durham: Carolina Academic Press, 2007, p. 158.

⁷⁵ macarrão instantâneo servido em recipiente próprio muito popular no Japão

⁷⁶ Corte Distrital de Tóquio. Reported by Watanabe, 1995 Chizai Kanri 709.

⁷⁷ Tribunal de Justiça de Tóquio, 24 de dezembro de 1993, 439 Hanrei Hyôron 218 [1995] – “Morizawa II”. O Tribunal entendeu que qualquer bem pode receber a qualificação de “produto” desde que possa ser identificado o titular.

produtores de software de jogos, pois não gozam da proteção pela lei de software. E, em outro caso, equiparou as fontes tipográficas como produtos para gráficos, jornais e revistas para finalidade de proteção⁷⁸.

2.1.4.3 Confusão de indicações de estabelecimento empresarial

Da mesma forma que as indicações de um produto podem ser protegidas mesmo que não haja registro ou não sejam registráveis, o nome comercial será protegido ainda que não esteja registrado nos termos do Código Comercial. A proteção é extensível para o título de estabelecimento e quaisquer outras insígnias distintivas que identifique uma empresa das demais.

Dentre as diversas formas de se causar confusão com estabelecimento empresarial destaca-se a similaridade entre nomes. No precedente da conhecida bandeira de cartões de crédito “American Express”, também conhecida pela abreviatura “Amex”, a proteção foi reconhecida em desfavor de outra empresa denominada “Amekksu Inta Nashinaru”⁷⁹. Nesse caso, a pronúncia em japonês da empresa americana é “Amexu” similar ao nome comercial adotado “Amekksu”, fato que causa confusão. Não obstante, a empresa nacional japonesa tenha registrado a marca antes que a empresa de cartões de crédito iniciasse suas atividades no Japão, o tribunal reconheceu a notoriedade da empresa americana e impediu que a empresa japonesa utilizasse a marca e o nome comercial.

No caso Manpower, o autor prestador de serviços de administração utilizava como nome comercial “Manpower Japan Kabushiki Kaisha”. O réu, aproveitando-se da notoriedade do nome do autor, passou a atuar no mesmo segmento de administração com nome comercial “Nippon Woman Power Kabushiki Kaisha”. A

⁷⁸ Gráficas, jornais, revistas e fabricantes de impressora adquirem fontes tipográficas específicas que consideram mais atraentes como modo de uso e celebram o contrato oneroso de licença de uso com fabricantes de tais fontes tipográficas. É sabido que fontes tipográficas desenvolvidas pelas fabricantes possuem valor econômico e são objetos de transações comerciais. Portanto, não é razoável entender que fontes tipográficas não corresponderiam aos “produtos” referidos na Lei. MASAYOSHI, Tsunoda. Hanrei Tsuki Chiteki Zaisan Ken Roppou. Compêndio de leis de propriedade intelectual e a jurisprudência. Japão, Sanseido, 2017, p. 465.)

⁷⁹ Suprema Corte, 16 de dezembro de 1993, 835 Hanrei Times 248 [1994] = 1480 Hanrei Jihô 146 [1994] = 1995 Chizai Kanri 533 – “Amex”.

corte considerou que os consumidores poderiam ser confundidos por acreditar na existência de uma associação comercial entre as duas empresas em razão do nome comercial similar⁸⁰.

A dificuldade em determinar o objeto de proteção tanto para os estabelecimentos quanto para os produtos é a interdependência entre os elementos distintivos, similaridade e confusão. Em princípio, produtos com formas ordinárias ou indicações descritivas encontram proteção se forem notoriamente reconhecidos pelos elementos de identificação de sua origem.

2.1.4.4 Confusão por associação ao grupo econômico

A política de desenvolvimento industrial no Japão foi fortemente apoiada no incentivo a grandes grupos econômicos que formou um quadro peculiar onde aproximadamente 6 grandes grupos (*Zaibatsu* ou *Keiretsu*) detentores de mais de 50 empresas nos segmentos mais rentáveis do mercado como bancos, fabricantes automotivos, construtoras, indústrias químicas etc. O emaranhado se estende também de forma vertical para empresas distribuidoras ou fornecedoras que são ainda mais dependentes dos núcleos desses grupos. A assistência mútua entre as empresas do mesmo grupo é compartilhada, assim como esses grupos acabam formando um *goodwill* comum.

Pertencer a um grupo econômico no Japão tem suas vantagens. Por esse motivo, muitas vezes infratores simulam pertencer ao grupo para se apropriarem do prestígio e dos clientes.⁸¹

⁸⁰ Suprema Corte. 7 de outubro de 1983. 37-8-1082 - "Manpower": à luz da realidade das atividades desenvolvidas, é possível que consumidores julguem as duas indicações como similares, tendo em vista aparências, denominações ou impressões conceituais, memórias e associações. É cabível julgar que "manpower" e "womanpower" são indicações que podem causar nos consumidores (clientes ou potenciais clientes) confusão ou engano de que haja uma relação mútua relacionada às atividades comerciais das partes, ou, que a ré seja um departamento feminino do autor. Dessa forma, inevitavelmente, a razão social e a denominação popular "manpower" do autor e a razão social da reclamada são "similares".

⁸¹ Tribunal de Justiça de Osaka, 30 de Janeiro de 1964, 15 Kakyû Minshû 105 [1964] "Mitsubishi I": O réu desempenha atividade de construção utilizando 2 elementos distintivos da autora: a expressão "Mitsubishi" e a marca de serviços (três losangos) na apresentação de sua empresa. Ou seja, utiliza as indicações que o grupo Mitsubishi desenvolveu ao longo dos anos, sem autorização

Esse aproveitamento associado ao grupo econômico pode ser equiparado ao sistema de franquias. No modelo de franquias, a clientela comum é compartilhada pelos franqueados e por isso mesmo os franqueados devem manter o mesmo padrão de qualidade para manter a credibilidade da franquia. Dessa forma, o *goodwill* construído pela franqueadora tende a ser fortalecido. Se, ao contrário, um dos franqueados deixar de observar as regras e diminuir o padrão de qualidade exigido, causará diminuição da credibilidade da franquia como um todo. Ou ainda, se um terceiro, valendo-se de indicações de uma franquia notoriamente conhecida, ainda que potencialmente, confundir o público, terá proteção da LRCD.

2.1.5 Proteção das marcas notoriamente conhecidas

A proteção de marcas notoriamente conhecidas foi introduzida no Art. 6^{bis} da Convenção de Paris na Revisão de Haia de 1925. O texto prevê que os países unionistas devem recusar ou invalidar, de ofício ou a requerimento do interessado, o registro de uma marca igual ou reprodução capaz de causar confusão a outra marca notoriamente conhecida em outro país⁸². Pelo texto do dispositivo, a proteção abarcava as marcas de serviços (até então não protegidas) e outros tipos de marcas não registráveis, mas que se consagraram como notoriamente conhecidas. Nessas hipóteses, a proteção estava restrita à utilização idêntica ou similar.

O objetivo inicial da proteção à marca era limitado pela função de indicar a origem ou a procedência do produto. Dessa forma, poupava-se o público contra possíveis confusões entre a marca notória e um terceiro que tentasse o registro como sendo de sua titularidade. O requisito da notoriedade da marca deve ser observado no contexto do país onde o autor pretende exercer seus direitos, e a proteção se limita a extensão da similaridade das marcas, produtos ou serviços⁸³.

e sem contraprestação. Portanto, o réu está se apropriando da clientela do grupo Mitsubishi e como resultado obtendo benefícios financeiros, em detrimento aos interesses econômicos da autora e do grupo Mitsubishi. O réu, assim, agiu fora do escopo da livre concorrência e praticou ato desleal.

⁸² Artigo 6^{bis} da Revisão de Haia de 1925.

⁸³ LADAS, Stephen P., *Patents, Trademarks and related rights: National and International protection*. 1975, p. 1250.

A função da marca de indicar a origem ou procedência foi ampliada gradativamente para alcançar a proteção a clientela e credibilidade. A proteção vai além do escopo inicial da confusão por similaridade⁸⁴, devendo ser interpretada em sentido amplo.

Países europeus reconhecem a existência da “reputação das marcas”. Segundo a Lei de Marcas da União Europeia, o titular de uma marca pode restringir o uso contra terceiros de sinais idênticos, similares ou mesmo não sendo similar, se o titular detiver reputação na União Europeia e o uso objetivar obtenção de uma vantagem indevida, prejudicar o caráter distintivo ou a reputação da marca na UE⁸⁵.

A partir do Acordo TRIPS foi prevista a flexibilização do princípio da especialidade a favor das marcas notoriamente conhecidas, diante do risco de confusão⁸⁶. O Acordo TRIPS reforçou a proteção às marcas notoriamente conhecidas no artigo 16 (2)⁸⁷, ao dispor que o artigo 6^{bis} da CUP (Revisão de Estocolmo de 1967) seja aplicado a serviços. Na determinação do requisito da notoriamente será levado em conta o conhecimento relevante do público em geral.

O mesmo a artigo 16 (3) amplia a proteção prevista no art. 6^{bis} da CUP para:

[...] bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

A disposição do TRIP's exige o registro da marca como requisito para proteção (art. 16, §1º).

⁸⁴ Idem Ladas, p. 1087.

⁸⁵ Article 9. (2) Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the EU trade mark, the proprietor of that EU trade mark shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade, in relation to goods or services, any sign where: (c) the sign is identical with, or similar to, the EU trade mark irrespective of whether it is used in relation to goods or services which are identical with, similar to or not similar to those for which the EU trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Union and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the EU trade mark.

⁸⁶ LIMA, Mariana de Araújo Mendes. A proteção das marcas renomadas no Brasil e no Japão. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2016. p. 06.

⁸⁷ “O disposto no Artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, a serviços.”

O Comitê Permanente de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas da OMPI publicou em 1999 um documento denominado “Recomendação Conjunta relativa as Disposições sobre Proteção das Marcas Notoriamente Conhecidas”⁸⁸, fixando a definição de marcas notoriamente conhecidas (Art. 2, §1º) e listou alguns fatores que devem ser considerados para reconhecimento da notoriedade da marca, tais como grau de conhecimento do público, duração e extensão do uso, duração e extensão da publicidade, número de registros e constância do exercício de direitos sobre a marca. Para o reconhecimento da notoriedade da marca, os membros não poderão exigir como condição de proteção o uso doméstico, registro ou pedido de registro (Art. 2, §3º).

2.1.5.1 Similaridade entre as leis de marca e concorrência desleal

A similaridade de indicações é essencial tanto para infração prevista na lei de marcas quanto para ato de apropriação indevida para lei de repressão à concorrência desleal. Em ambos, a parte lesada necessita demonstrar a confusão pela similaridade. No entanto, existem diferenças entre a lei marcária e concorrência desleal sobre a noção dos conceitos de similaridade e confusão.

Na LRCD, o autor deve demonstrar que a indicação do infrator causa confusão com um produto, serviço ou estabelecimento do autor. A indevida apropriação incide sobre o *goodwill* do titular. Em contrapartida, o réu pode argumentar que embora haja similaridade entre as indicações o público não associa as indicações do réu ao autor, não havendo apropriação.

Na lei de marcas não é o titular quem precisa demonstrar que o réu se apropriou do seu *goodwill*, basta demonstrar o registro e o uso inapropriado. O campo de defesa do réu fica restrito à demonstração de inexistência de associação do público a procedência do produto ou estabelecimento.

Na lei de marcas, inexistente o requisito da confusão ocorrer em determinada área geográfica porque a marca será protegida em âmbito nacional. A eventual

⁸⁸ Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT)

colidência será demonstrada pela classe do registro obtido. Havendo similaridade entre as indicações, caberá ao réu comprovar que não existe perigo de confusão. Pela LRCD, o direito subjetivo nasce a partir do estabelecimento do *goodwill*, ao passo que na lei de marcas o direito subjetivo nasce a partir do registro da marca.

Vale registrar que a Suprema Corte se pronunciou acerca dos elementos que podem caracterizam a confusão. São eles: aparência externa da marca, a pronúncia e o conceito ou ideia fundamental. A confusão subsiste se apenas um elemento estiver presente nas marcas do autor e réu⁸⁹.

2.2 APROPRIAÇÃO DE INDICAÇÕES FAMOSAS

Da mesma forma que as marcas famosas, as indicações famosas não receberam a tutela específica do Direito Internacional, devendo ser tratada no contexto comum das práticas desonestas previstas no artigo 10bis da CUP.

No plano interno, a partir de 1993, a proteção à indicação famosa foi flexibilizada e passou a ser tratada em inciso autônomo. O requisito da confusão foi excluído para proteção às indicações famosas e mantido apenas para as indicações notórias. Esta, para receber proteção, exige reconhecimento local dos consumidores e o potencial de causar confusão (inciso i, §1º do Art. 2º). As indicações famosas requerem o reconhecimento dos consumidores em todo o território japonês⁹⁰, mas não se exige o requisito da confusão (inciso ii, §1º do Art. 2º). Antes da alteração de 1993, ambas eram tratadas no mesmo inciso e exigiam o requisito da confusão⁹¹.

⁸⁹ “Daishinrin” – O réu titular da marca “Daishinrin” comercializa sabonetes e cosméticos em embalagens idênticas à marca “Kirinmori”. Ambas são compostas por 3 *kanjis* (ideogramas), sendo 2 deles idênticos e o único difere apenas por uma estrofe. Em letras romanizadas seria o equivalente a marca do autor “1-2-3” e a marca do réu “1A-2,3”. O significado dos ideogramas do autor corresponde: grande-floresta-bosque, enquanto o significado dos ideogramas do réu é: arvore-bosque-floresta. O processo chegou à Suprema Corte após a primeira e segunda instância não reconhecerem a confusão focando apenas na distinção da aparência das marcas sem levar em consideração outros elementos. 22 de setembro de 1992, 800 Hanrei Times 169.

⁹⁰ Corte Distrital de Tóquio, 4 de julho de 1991. 23-2 Chizaishû 555. “Kozô Sushi”. “Jet Slim Clinic”.

⁹¹ TSUKARA, Hideo. Lei de Repressão à Concorrência Desleal artigo por artigo. Ed. Shojihomu. 2016, p. 68.

O inciso ii, §1º do artigo 2º descreve como prática desleal o ato de utilizar uma indicação idêntica ou similar a indicação famosa de terceiro como se sua fosse ou ato de ceder, entregar, demonstrar com intuito de ceder ou entregar, exportar, importar ou fornecer através de linha de telecomunicação os produtos contendo a indicação famosa⁹². O significado do termo indicação é o mesmo definido no inciso anterior, podendo ser quaisquer sinais distintivos do produto, serviços ou estabelecimento.

A maior proteção às indicações famosas, que também são chamadas de alto renome, justifica-se pelo seu maior apelo em relação a clientela e, portanto, maior potencial do terceiro de má-fé explorar indevidamente a fama alheia. Por essa razão, a fama de uma indicação independe do risco de confusão junto ao público consumidor.

Uma vez que não se exige o requisito confusão como condição para caracterizar concorrência desleal, a indicação deve ser mais do que notoriamente reconhecida, por isso convencionou-se pelo reconhecimento em todo território nacional.

O objetivo da proteção continua sendo a exploração indevida de um terceiro que se aproveita da clientela e da credibilidade conquistada de um produto, serviço ou estabelecimento que se tornaram famosos⁹³.

⁹² Inciso II, §1º do artigo 2º da LRCD.

⁹³ Corte Distrital de Tóquio. 19 de julho de 2001. Hanrei Jihou 1815-148 – “Aoyama Gakuin” Resumo do caso: A reclamante é uma instituição educacional que administra escolas e universidades, como a universidade “Aoyama Gakuin”, escola ginásial “Aoyama Gakuin Chuto-bu”, usando o título de estabelecimento “Aoyama Gakuin” (青山学院) para se referir a cada escola e ao conjunto de escolas. A reclamada usou a denominação “Kure Aoyama Gakuin Chugakkou” (呉青山学院中学校) em inglês “Kure Aoyama Gakuin Junior High School”. Resumo da decisão: A reclamante “Aoyama Gakuin” administra as instituições educacionais em todo país e possui 125 anos desde a sua abertura na era Meiji. A instituição tem se empenhado para melhor valorização das escolas, por atividades de propaganda em jornais, revistas, programas de TV transmitidos nacionalmente. O nome da autora atingiu alto renome no campo de educação. Levando em conta o fato de indicação “Aoyama Gakuin” ser de alto renome, a denominação em *kanji* da reclamada traz uma associação de que a escola ginásial que se localiza na cidade de Kure pertence a administração da famosa Aoyama Gakuin. Portanto, reconhece-se a semelhantes em as denominações. O uso dessa denominação pela reclamada como identificação da sua escola consiste em prática desleal prevista no Artigo 2, parágrafo 1, inciso 2 da Lei de Prevenção de Concorrência desleal. (MASAYOSHI, Tsunoda. Hanrei Tsuki Chiteki Zaisan Ken Roppou. Compêndio de leis de propriedade intelectual e a jurisprudência. Japão, Sanseido, 2017, p. 276.)

Apenas para citar um paralelo com a lei de marcas japonesa, para gozar de proteção, uma marca além de registrada deve ser efetivamente utilizada. A lei de marcas prevê como sanção ao titular que não utiliza a marca por 3 anos, o cancelamento do seu registro (§1º, Art. 50 Lei Marcaria Japonesa). Pela LRCD, uma interpretação análoga pode ser considerada. Se a premissa da lei é proteger o *goodwill*, a credibilidade ou a fama, não há como construir tais qualidades permanecendo inerte.

Um debate muito acalorado reside na extensão da proteção de indicações famosas estrangeiras no território japonês. Relembrado que a regra geral da proteção a indicações famosas é reprimir a apropriação indevida do *goodwill*. Dessa forma, se uma indicação nacional conflitar com uma indicação famosa estrangeira, subsiste a presunção de que a indicação conflitante é destinada a apropriar-se desse *goodwill*. Ou seja, o titular das indicações famosas em território estrangeiro gozará, em princípio, da proteção no território japonês desde que demonstre que seu produto, serviço ou estabelecimento é famoso inclusive entre os consumidores japoneses^{94 95}.

Na hipótese de um sujeito iniciar a utilização de uma indicação similar ou idêntica a indicação antes desta se tornar famosa e o primeiro usuário atingir um grau razoável de *goodwill*, sem intenção desleal, o titular da indicação que se tornar famosa posteriormente não desfrutará da proteção. Essa hipótese está prevista como exceção à regra da proibição⁹⁶.

⁹⁴ “Snack Chanel”. Suprema Corte. 10 de setembro de 1998, Hanrei Jihou 1655-160. A fabricante de bolsas da famosa marca Chanel, reclama contra a adoção de título de estabelecimento “Snack Chanel” para atividade de bar e restaurante em razão da possibilidade de haver confusão entre as atividades comerciais da reclamante e reclamada, requerer proibição do uso do título de estabelecimento e perdas e danos. O Tribunal concedeu a proteção por entender que o uso similar de uma indicação famosa por terceiro tem possibilidade de atrair clientela em razão da confiança ou valor econômico conquistado pela indicação famosa.

⁹⁵ Suprema Corte, 16 de dezembro de 1993, 835 Hanrei Times 248 [1994] = 1480 Hanrei Jihô 146 [1994] = 1995 Chizai Kanri 533 – “Amex”.

⁹⁶ Incisos III e IV §1º do Artigo 19 da LRCD. Excepciona as proibições previstas nos incisos I e II do §1º do artigo 2.

2.2.1 Proteção às marcas famosas no Japão

Mesmo que a Lei de Prevenção à Concorrência Desleal seja o instrumento mais amplo de proteção às marcas renomadas, o gênero das quais são espécies as marcas notoriamente conhecidas (*Syuchi-Syohyo*) e marcas famosas (*Tyomei-Syohyo*), existem previsões legislativas com esta finalidade também na Lei de Marcas.

A marca registrada confere ao seu titular o direito de uso exclusivo (Art. 25 LM) em relação ao produto ou serviço relacionado à sua atividade (Art. 3 do LM). Na medida em que a marca se torna renomada, a sua exposição também é aumentada e, portanto, pode receber uma proteção especial. Esta proteção consiste no registro defensivo que permite que titular da marca renomada deposite sua marca em classe de ramo de atividade distinto daquele de seu negócio para impedir a confusão junto aos consumidores e a perda do valor de sua marca⁹⁷. O entendimento da jurisprudência sobre o requisito da confusão é o sentido amplo adotado pela LRCD⁹⁸.

Como mencionado anteriormente, a jurisprudência japonesa em 1960 adotou o entendimento de que o termo confusão deve ser interpretado de maneira ampla⁹⁹. A concepção desse entendimento foi influenciada pela estrutura específica da indústria japonesa que continha muitas empresas não pertencentes aos grupos econômicos “*Keiretsus*” aproveitando-se dessa visibilidade. A intensa ação desses grupos econômicos em afastar os oportunistas ajudou a formação do entendimento sobre confusão em sentido amplo¹⁰⁰.

⁹⁷ Artigo 67 da Lei de Marcas.

⁹⁸ “Yashica”. Um terceiro tentou registrar a marca “Yashica”, notoriamente conhecida pelas câmeras fotográfica, para classe de cosméticos. O Tribunal de Tóquio confirmou a decisão da primeira instância que havia reconhecido a possibilidade da confusão em sentido amplo. 30 de agosto de 1966, 17 Kakyû Minshû 729.

⁹⁹ “Love Hotel Chanel”. Corte Distrital de Kobe. 23 de março de 1987, 19-1 Mutaishû 72.

¹⁰⁰ “Mitsubishi I” e “Mitsubishi II”. Tribunal de Justiça de Osaka, 30 de janeiro de 1964, 15- Kakyû Minshû e 5 de abril de 1966, 19 Kôsai Minshû 215.

2.3 APROPRIAÇÃO POR IMITAÇÃO (“DEAD COPIES”)

A sociedade moderna foi construída pelo progresso de nossos antecessores. O desenvolvimento social não seria atingido sem um cuidadoso e contínuo aprendizado de fatos passados. Nesse sentido, a cópia ou imitação constituiu um fator para progresso social e econômico.

Entretanto, a cópia irrestrita dos bens pode consistir em um fator de desestímulo ao investimento e ao trabalho daquele que originariamente. Ademais, em uma sociedade em que a cópia ou imitação prospera, as pessoas tendem a ser menos criativas e desenvolvimento de uma nova cultura tende a encontrar entraves.

A imitação de bens e serviços é, em princípio, admitida. A ampla e geral vedação contra imitações não se compatibiliza com o sistema da livre concorrência. Excepcionalmente, a lei pode conferir exclusividade de exploração a um titular ou vedar certas práticas que caracterizam práticas desleais. O direito da propriedade intelectual se baseia no princípio de que toda conquista criativa, em situações especiais, pode gozar de proteção.

Nos países de *common law*, só se admite a proteção contra a imitação que seja capaz de se apropriar de uma fonte prestigiosa ou de qualidade. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que se não existe patente ou outro direito exclusivo, o réu pode copiar todos os detalhes do bem do titular, mas se houver confusão na percepção dos consumidores quanto à origem, a prática é proibida¹⁰¹. Existe um grau de distinção entre países que adotaram o sistema *Civil Law* que tendem a conceder proteção e países de *common law* que são mais relutantes em conceder proteção.

Na legislação japonesa existem dois tipos de imitação: imitação escusável e a imitação inescusável. A imitação escusável se caracteriza pelo implemento novo ao legado anterior ou se insere uma nova atividade criativa, contribuindo com o desenvolvimento cultural. Por outro lado, nenhum elemento criativo é encontrado

¹⁰¹ O’Connor, J., Relator. *O réu, por outro lado, pode copiar os bens do autor até o último detalhe; no entanto não pode se apresentar como o autor na comercialização.* *Bonito Boats, Inc Vs. Thunder Craft Boats, Inc.* 489 U.S. 141, 157 (1989)

na imitação inescusável. Em regra, este tipo de imitação funciona como um desincentivo à atividade criativa dos envolvidos e por este motivo sujeitos a incidência da lei de prevenção de concorrência desleal.

Antes da inclusão específica sobre a proteção contra imitação servil na LRCD, o tema era tratado pela teoria da responsabilidade civil (art. 709 do Código Civil)¹⁰². Apesar da existência de casos bem-sucedidos, exigia-se como requisitos a notoriedade da indicação da procedência do produto e a confusão¹⁰³. Ademais, pelo Código Civil não se autorizava a concessão de liminar para cessação do ato ilegal, restando somente a vítima a indenização por perdas e danos.

O Japão passou a reprimir a cópia servil de forma mais enérgica após a conscientização de que seu progresso econômico dependeria da maior proteção aos direitos de propriedade intelectual¹⁰⁴. Em 1993 a LRCD foi alterada para proibir a cópia servil (*moho*) da configuração de outro produto (*shohinno keitai*) independentemente de registro, confusão ou aviso de qualquer natureza, se a configuração gozar de destintividade. O conceito de imitação servil é conhecido no Japão como *dead copies*.

O inciso iii do §1º do art 2 da LRCD proíbe ato de ceder, locar, demonstrar com propósito de ceder ou locar, exportar ou importar produtos que imitem a configuração de produtos de outrem (exceto as configurações que são indispensáveis para assegurar a função dos produtos). A proibição perdura por um prazo máximo de 3 (três) anos, a partir da data da primeira comercialização do produto¹⁰⁵.

Por "configuração do produto" deve ser entendido a aparência interna ou externa do produto associada à forma, padrão, cor, textura segundo a percepção dos consumidores quando utilizam os produtos de forma ordinária¹⁰⁶. O termo imitar significa o ato de criar produtos substancialmente similares à configuração do produto de outra pessoa¹⁰⁷.

¹⁰² Tokyo High Court, 17 December 1991 "Decorative Venner" 25 II 805 [1994]

¹⁰³ PORT, Kenneth L., "*Dead Copies*" under the *japanese unfair competition prevention act: The new moral right*". Legal Studies Research Paper Series. William Mitchell College of Law. 2006.

¹⁰⁴ NEGISHI, Mayumi. "*Japan Gets Intellectual on Property Rights*". Japan Times, dezembro de 2004. Disponível em <<http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nb20041208a1.htm>>

¹⁰⁵ letra "a", v, §1º do artigo 19 da LRCD

¹⁰⁶ §4º do artigo 2º da LRCD.

¹⁰⁷ §5º do Artigo 2º da LRCD.

A opção da lei japonesa foi apoiar a atividade inventiva ao autorizar a exploração exclusiva do mercado por certo período independente de requisitos exigidos nas leis especiais. Pretende-se, com isso, recompensar o investimento de tempo, dinheiro, pesquisa e esforço do titular e incentivar a produção desses produtos no mercado.

No entanto, segundo Port Kenneth¹⁰⁸, essa proteção foi longe demais. A proteção genérica e sem estipulação de critérios como distinção, registro ou confusão criou uma proteção *sui generis* de exploração exclusiva. Proibir genericamente a imitação de produtos recém-lançados pode ser problemática na medida em que também se restringe a livre concorrência. Por outro lado, autorizar a cópia de produtos de maneira indiscriminada, em detrimento do esforço do titular, constitui uma prática desincentivo à atividade criativa. A necessidade de incentivar o desenvolvimento de um lado e a criação de regras em repressão as cópias de produtos de outro devem ser balanceadas de acordo com necessidade da sociedade.

2.3.1 Requisitos

A partir da leitura do texto legal os elementos abaixo indicados devem ser melhores definidos para correta compreensão.

- (1) Produtos;
- (2) Configuração dos produtos;
- (3) Configuração comum;
- (4) Prazo de 3 anos, contados da primeira comercialização;
- (5) Adquirente de boa-fé

2.3.1.1 Produtos

¹⁰⁸ PORT, Kenneth. "Dead Copies under the Japanese unfair competition prevention act: the new moral right". Saint Louis University Law Journal. v. 51, p. 126.

A intenção originária do legislador foi conceder a proteção durante o período em que os titulares aguardavam o registro do desenho industrial ser concedido, pois o prazo médio para registro era de 3 anos.

Mesmo inexistindo o requisito da confusão, a configuração do produto deve ser idêntica ou similar (entendido como pequenas alterações sobre o produto do titular, que na realidade são produzidos da mesma maneira)¹⁰⁹. O parâmetro para aferição da similaridade é no plano fático. Os julgadores devem comparar os elementos de identificação dos produtos no caso concreto, levar em consideração os demais produtos existentes no mercado e avaliar em qual medida esses produtos se diferem dos demais e entre si¹¹⁰. Se o argumento da concorrência parasitária for considerado insuficiente, resta a possibilidade de confusão das indicações notoriamente conhecidas (se couber).

2.3.1.2 Configuração do produto

A configuração do produto “*keitai*” abrange a aparência interna¹¹¹ ou externa, cor, textura, brilho e forma do produto. A definição jurídica adotada neste dispositivo é mais abrangente da constante em um dicionário comum. Não é necessário que a configuração seja registrada ou que o desenho seja registrável. Também não se exige que a configuração seja nova segundo a concepção das leis de propriedade industrial. A única exigência que se faz é a necessidade de a configuração ser manifestada de forma física.

Uma interpretação literal indica que apenas a aparência ou forma são protegidas, excluindo a função. A utilização dessa terminologia não abrange os serviços, ideias e informações. Em relação aos softwares, se estiverem sendo comercializados em suporte físico como CD, poderão ser objeto de imitação e, portanto, merecem a proteção.

¹⁰⁹ Corte Distrital de Nara. 8 de dezembro de 1997, 294 Hanketsu Sokuhô 20 – “Coat Hanger”

¹¹⁰ Corte Distrital de Osaka. 17 de setembro de 1998, 282 Hanketsu Sokuhô 17 – “Toaster”

¹¹¹ Corte Distrital de Osaka. 28 de novembro de 1996, 85: Neste precedente a parte interna de uma mangueira de drenagem não foi reconhecida como passível de proteção por ser invisível ao público.

No precedente conhecido como “*Dragon Sword case*”, o Tribunal de Tóquio menciona o que se entende por imitação da configuração do produto e destaca 2 elementos: critério objetivo e subjetivo. “Objetivamente, significa que ao observar os produtos comparativamente, uma pessoa afirma que os produtos são os mesmos ou substancialmente os mesmos. Subjetivamente, significa que o infrator sabe que se trata de imitação da configuração de outrem e o produto é objetivamente reconhecido como sendo o mesmo ou substancialmente o mesmo de outrem.”¹¹²

2.3.1.3 Configuração de uso comum dos produtos

A adoção idêntica ou similar de configurações comumente utilizadas em determinados gêneros de produtos está permitida. Não há como obter exclusividade de exploração sobre configurações ordinárias de funcionalidade de produtos e, portanto, sua utilização similar não será considerada prática desleal¹¹³.

O termo funcionalidade pode ser entendido como configuração inevitável ou natural da utilidade do produto¹¹⁴. Ao comparar produtos do mesmo gênero, o primeiro passo é verificar a similaridade ou identidade das configurações. Se houver, o próximo passo será verificar se as configurações decorrem da funcionalidade daquele gênero de produto. Se ambas respostas forem positivas, a exceção à proibição restará caracterizada.

Em precedente julgado pelo Tribunal Superior de Propriedade Intelectual concede a proteção à configuração de uma camisa feminina. Apesar da alegação

¹¹² Tribunal Justiça de Tóquio. 26 de fevereiro de 1998. Hanrei Joho 153 – “Dragon Sword”. O Tribunal reformou a decisão de primeira instância e afastou o reconhecimento de imitação. O autor desenvolveu um chaveiro em formato de espada com dragão envolto. O chaveiro do réu era similar e se diferenciava apenas pelo maior comprimento da espada e com dragão envolto mais vezes. O chaveiro do autor continha também uma joia na empunhadura. Essas diferenças foram suficientes para o Tribunal de Tóquio afastar a imitação.

¹¹³ TSUKARA, Hideo. *Lei de Repressão à Concorrência Desleal artigo por artigo*. Ed. Shojihomu. 2016, p. 77

¹¹⁴ YAMAMOTO, Tsuneyuki. “Yosethu Fuseiyosobohiho” [outline of the unfair competition prevention act]. 2002. Pag 136. Citado por PORT, Kenneth. *Dead Copies under the Japanese unfair competition prevention act: the new moral right*. Saint Louis University Law Journal. v. 51, p. 107.

do réu de que o design da camisa era inevitável e que a configuração era trivial, o Tribunal afirmou:

Article 2-1-3 of the UCPA is a provision aimed at preventing the imitation of a firstcomer's contribution. As such, the product configuration protected thereunder refers to the overall products and does not require that configuration be novel. Therefore, judging this configuration considering the totality of the configuration instead of on a piecemeal basis as the defendant argues for, it cannot be said that the configuration is trite¹¹⁵

2.3.1.4 Período de 3 anos, contados da primeira venda

A proteção contra imitação da configuração do produto é pelo período de 3 anos, a partir da primeira venda realizada no Japão (*saishoni hanbai saretahi*)¹¹⁶. Presume-se que dentro desse prazo, o titular consiga obter o retorno do investimento e desenvolvimento do produto. Segundo a associação de proteção de desenho industrial japonesa, esse prazo é equivalente ao ciclo de vida médio de um design¹¹⁷.

A “data da primeira venda” deve ser interpretada de forma ampla. A contagem do prazo terá início também se houver circulação de amostras, haja vista que a configuração do produto foi exposta ao público em geral.¹¹⁸ Em um caso concreto, a data do pedido foi considerada a data do início da contagem do prazo sob argumento de que o comprador teve conhecimento da configuração do produto antes de realizar o pedido¹¹⁹.

Eventuais alterações na configuração do produto, após a primeira venda, não interrompe ou suspende o prazo de 3 anos¹²⁰.

¹¹⁵

<<http://www.courdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/B3DD56C8F981C72492570D00005FA55/?Opendocument>>

¹¹⁶ Letra “a”, V, (1) do artigo 19 da LRCD.

¹¹⁷ Idem nota 86, p. 110.

¹¹⁸ Idem nota 86, p. 111.

¹¹⁹ Tribunal Distrital de Kobe. 8 de dezembro de 1994. Mutaizaisan hanretsu 1323 - “rosas de chocolate com formato de coração”

¹²⁰ Tribunal de Tokyo. 17 de fevereiro de 2000. Hanrei Jiho 1718 – “Unit System”. O autor alegou que a primeira venda do ar condicionado ocorreu em agosto de 1997. O Tribunal esclareceu que a data da primeira venda do produto revisado foi em agosto de 1997, mas a data da primeira venda do produto original ocorreu em março de 1992.

A regra geral para início da contagem do prazo é a data em que o produto seja exposto ao público em geral, independente da forma como se dá, seja venda, amostras grátis, apresentação do lançamento ou qualquer tipo de publicidade. O titular deve ser diligente para maximizar a exploração dentro do prazo fixado.

Uma vez que o elemento confusão não é exigido pelo instituto, conclui-se que é desnecessário que ambos os produtos sejam comercializados no mesmo mercado, bastando que estejam sendo comercializados no mercado como um todo.

2.3.1.5 Adquirente de boa-fé

Aquele que ceder, alugar, apresentar com intuito de ceder ou alugar, importar ou exportar produtos adquiridos de boa-fé que seja imitação da configuração do produto de outrem, não incorre em prática desleal¹²¹.

A boa-fé deve ser interpretada como desconhecimento ou ausência de negligência grave no ato do recebimento do produto. Deve ser avaliado se no momento do recebimento do produto o receptor teria condições de perceber que se trata de produto de imitação. Se a configuração dos produtos for notoriamente conhecida ou famosa prevalecerá a presunção de culpa pelo adquirente¹²².

2.3.2 Proteção pelas leis de propriedade intelectual

A proteção sob a lei de desenho industrial é possível para formas, padrões e cores ou a combinação desses em um produto, proporcionando resultado visual estético capaz de ser industrialmente produzido¹²³. O design somente será passível de registro se não houver tornado público antes do pedido de registro. O mesmo se aplica a patente de modelo de utilidade nos termos da lei (“melhoramento de uma invenção técnica incorporado a um processo ou processos científicos”¹²⁴) e da lei

¹²¹ Letra “b”, V, (1) do artigo 19 da LRCD

¹²² TSUKARA, Hideo. *Lei de Repressão à Concorrência Desleal artigo por artigo*. Ed. Shojihomu. 2016, p. 208.

¹²³ Artigos 2 e 3 da Lei de Desenho Industrial.

¹²⁴ Lei de Modelo de Utilidade.

de patentes de invenção (“realizações altamente avançadas em que de ideias técnicas em que o princípio científico seja utilizado”).

Não obstante a existência da proteção, o processo até a obtenção do registro se mostra incompatível a determinados produtos com ciclo de vida curto. O processo de registro de um desenho industrial pode demorar cerca de 2 (dois) anos, pois depende do exame técnico antes da concessão. Não há previsão de obtenção de liminar por eventual violação antes do registro. Apenas a patente de modelo de utilidade não exige o exame técnico antes da concessão do registro.

2.4 APROPRIAÇÃO DE SEGREDOS EMPRESARIAIS

Por uma opção terminológica meramente didática, sem digressões acadêmicas acerca do adequado *Nomem juris*, a expressão “segredos empresariais” ou “segredos de negócio” será utilizada neste texto para se referir a um conjunto de informações técnicas, sigilosas ou confidenciais utilizadas em quaisquer atividades empresariais, industriais (segredo de indústria), comerciais (segredo de comércio ou trade secret) ou de prestação de serviços que lhes conferem vantagem competitiva. Assim como o conhecimento técnico “*know-how*” será utilizado como sinônimo de segredo empresarial.

Com o crescente aumento das inovações tecnológicas aplicáveis à indústria e aumento das transações empresariais, o conhecimento técnico (know-how) passou a ganhar grande importância a partir de 1975. Na mesma medida aumentou-se a percepção de que a proteção às informações sigilosas era insuficiente apenas com fundamento no artigo 709 (ato ilegal) do Código Civil.

As “informações técnicas ou de negócios passaram a ser protegidas pela lei de concorrência desleal japonesa somente a partir de 1990. Antes disso, o segredo empresarial estava protegido pela teoria da responsabilidade civil contratual. Apenas sujeitos ligados pelo elo contratual estavam responsabilidades por violações¹²⁵. Nas relações extracontratuais, ainda que estivesse claro a ilicitude da aquisição ou divulgação do segredo empresarial, a jurisprudência imputava a

¹²⁵ Tribunal de Justiça de Tóquio. 5 de setembro de 1966, 464 Hanrei Jihô 34 – “Waukesha”

responsabilidade apenas a pessoa que tinha o dever contratual na manutenção do sigilo¹²⁶.

O precedente *Yugen Kaisha Foseco Japan Ltd.*¹²⁷ ajuda a ilustrar o tratamento da jurisprudência sobre violação do segredo empresarial antes da entrada em vigor da lei especial. Antes de iniciar uma relação de trabalho, dois empregados assinaram o contrato contendo cláusula específica de confidencialidade das informações e não concorrência com empregador pelo prazo de 2 anos após o término da relação. Ambos empregados trabalharam na empresa por mais de 10 anos e aposentaram-se. Em seguida tornaram-se diretores de uma nova empresa que fabricava os mesmos produtos e abordavam os mesmos clientes do ex-empregador. Uma liminar foi concedida para que os 2 ex-empregados cessassem a fabricação e venda dos mesmos produtos do ex-empregador pelo prazo de 2 anos, conforme cláusula firmada no contrato de trabalho. A Corte deixou implícito que a cláusula de confidencialidade só teria relevância se a informações contivesse “valor econômico”.

2.4.1 Definição, Requisitos e formas

A proteção do segredo empresarial foi expressamente mencionada a partir de 1990, após forte pressão internacional para aumento da proteção do direito de propriedade intelectual. No plano internacional, o tema estava sendo negociado na Rodada do Uruguai no âmbito do GATT, e o Japão tratou de se apressar para harmonizar sua legislação interna de acordo com as normativas internacionais. Ao mesmo tempo, as empresas japonesas já haviam atingido certo grau de desenvolvimento autóctone de tecnologia e precisavam de proteções contra violações aos direitos de propriedade intelectual. O plano interno também demandava o aumento da proteção, inclusive para exportação de tecnologia para os países em desenvolvimento do sudeste asiático¹²⁸.

¹²⁶ MATSUO, Kazuko. Recent Amendment to the Unfair Competition Prevention Law for the Protection of Trade Secret. 9 UCLA Pac. Basin L.J. 78, 103 (1991) p. 100-101.

¹²⁷ Corte Distrital de Nara. 23 de outubro de 1970. 624 Hanji 78.

¹²⁸ HEATH, Christopher. The system of unfair competition prevention in Japan. 2005. Max Plant Institute, p. 110.

A previsão expressa à proteção ao segredo empresarial foi bem-vinda. Junto com os demais atos proibidos previstos no artigo 2º, os incisos iv a x, passaram a regular detalhadamente a proteção aos segredos empresariais. O parágrafo sexto do mesmo artigo define o conceito de segredo empresarial para os objetivos da lei e o artigo 19, §6º prevê as exceções. A previsão criminal está prevista no artigo 21.

Para LRCD, a definição de *trade secret* terá o significado de informações técnicas ou de negócios úteis em atividades comerciais, como processo de fabricação ou método de marketing, desde que sejam mantidos em sigilo e sem conhecimento do público¹²⁹.

Pela definição legal é possível destacar 3 elementos para que a informação goze de proteção. Primeiro, a informação deve ser útil. Ou seja, deve possuir valor comercial que lhe proporcione vantagem competitiva¹³⁰. Segundo, a informação deve ser mantida em sigilo entre um número limitado de pessoas com acesso à informação e de acesso restrito. Terceiro, a informação não pode ser pública. Deve haver intenção de manter a informação em sigilo, demonstrada por relações contratuais com cláusulas expressas contendo a obrigação de confidencialidade.

Os incisos descrevem atos considerados desleais por três formas: (1) adquirir, (2) usar e (3) divulgar segredos empresariais.

As pessoas envolvidas na regulação são (1) primeira pessoa que adquire, utiliza ou divulga à terceiros e (2) um terceiro que adquire, utiliza ou divulga o segredo do primeiro adquirente.

2.4.1.1 Aquisição, uso ou divulgação direta ou originária

A caracterização de prática desleal nasce da premissa de que um terceiro adquiriu o segredo empresarial do titular mediante ato ilícito, tais como, “furto,

¹²⁹ §5º do Artigo 2º da LRCD define expressamente “trade secret” para finalidade da lei.

¹³⁰ Tribunal de Justiça de Osaka, 26 December 1994, 1553 Hanrei Jihô: Exemplos citados: informações comerciais sobre detalhes econômicos de uma empresa, relação de funcionários, relação de clientes, membros do sindicato, formação dos preços, fórmulas ou processo de fabricação etc.

fraude e coação ou outro meio impróprio¹³¹”. Como regra, todo e qualquer uso ou divulgação deste segredo estará contaminado pela ilegalidade originária da aquisição, ainda que as divulgações subsequentes contemplem cláusula de confidencialidade¹³².

A aquisição por outros meios impróprios alcança qualquer meio contrário à ordem pública ou a moral pois equipara-se à ilicitude e não somente atos previstos nas disposições criminais¹³³.

O uso do segredo empresarial significa prática do ato segundo o objetivo original contido no segredo e que pode ser identificado como tal. Especificamente, o uso na fabricação de produtos deve representar as informações técnicas sobre o método de fabricação e demais informações correlatas para exercício da atividade. Relatórios contendo informações como pesquisa de mercado e lista de clientes também estão abrangidos pela definição de segredo empresarial¹³⁴.

A divulgação ilícita contempla não apenas atos intencionais como a vontade livre e consciente de divulgar o segredo por qualquer meio, mas também atos não intencionais que vazaram por negligência grave¹³⁵.

2.4.1.2 Aquisição, uso ou divulgação indireta ou derivada

Também comete prática desleal a pessoa que tem conhecimento ou deveria ter conhecimento de que a aquisição originária foi imprópria e, mesmo assim, adquire, usa ou divulga o segredo empresarial¹³⁶. Essa aquisição, uso e divulgação

¹³¹ Inciso iv, §1º do Artigo 2º: ato de adquirir segredo empresarial por furto, fraude, coação ou outro meio impróprio (doravante referido como “aquisição imprópria”) ou ato de usar ou divulgar o segredo empresarial (incluindo o ato de expor o segredo empresarial confidencialmente para pessoa específica – doravante referido como “ato de usar ou divulgar o segredo empresarial”) cuja aquisição seja imprópria. (tradução livre)

¹³² Idem 114

¹³³ Chikujō Kaisetsu Fusei Kyoso Boshiho (Lei de Repressão à Concorrência Desleal explicada cláusula por cláusula) 2015, p. 82.

¹³⁴ Idem 116, p. 83.

¹³⁵ Idem 116, p. 84.

¹³⁶ Inciso iv, §1º do Artigo 2º: ato de adquirir, usar ou divulgar um segredo empresarial com conhecimento ou sem conhecimento por negligência grave, de que o segredo havia sido obtido por meio impróprio.

carrega consigo o vício originário e responsabiliza o terceiro que pratica o ato nessas condições.

O adquirente derivado deve adotar certos cuidados no momento da aquisição, uso ou divulgação para evitar a alegação de que agiu com culpa grave e, portanto, teria condições de saber que o segredo havia sido obtido de modo impróprio do verdadeiro titular.

Alguns exemplos retratam essa forma de aquisição derivada. Uma empresa (adquirente derivada) possui ligação com um funcionário (infrator originário) que trabalha na empresa concorrente e divulga os segredos empresariais dessa última. Ou, um ex-empregado (infrator originário) constitui uma empresa (adquirente derivada) que passa a produzir o mesmo produto do ex-empregador. Uma empresa (adquirente derivada) alia empregado de concorrente (infrator originário) para que este transmita o segredo empresariais.

2.4.1.3 Proibição superveniente de uso ou divulgação

Diferentemente das hipóteses anteriores, apesar da aquisição originária ter sido obtida por meio impróprio, o adquirente a ignora ou não teria como ter conhecimento do vício originário no momento em que a recebe. Inexiste ilicitude na conduta do adquirente até o momento em que seja notificado do vício originário. A ilicitude incidirá se ao tomar ciência do vício originário, ao invés de se abster, continua utilizando ou divulga o segredo¹³⁷.

A proibição superveniente incide também se o segredo empresarial foi obtido ignorando o vício da divulgação imprópria e, ao ser notificado do ato impróprio de divulgação, ignora o fato e mantém o uso ou divulga a terceiros¹³⁸.

Se o adquirente ou usuário do segredo empresarial desconhece o vício de aquisição imprópria ou divulgação imprópria ou não tem motivos razoáveis de

¹³⁷ Inciso vi, §1º do Artigo 2º: ato de usar ou divulgar segredo empresarial, após sua aquisição, com conhecimento ou desconhecendo por negligência grave, de que a aquisição foi obtida de forma imprópria (tradução livre)

¹³⁸ Inciso IX, §1º do Artigo 2º: ato de usar ou divulgar o segredo empresarial, subsequente à aquisição, com o conhecimento ou sem conhecimento decorrente de negligência grave de que incidia ato de divulgação imprópria.

suspeitar da impropriedade, manterá a seu favor a presunção de boa-fé, sendo lícita a utilização e divulgação.

2.4.1.4 Uso ou divulgação mercenária ou predatória

Trata-se da hipótese em que uma pessoa recebe legitimamente o segredo empresarial pelo titular, mas utiliza ou divulga a terceiros com intenção de obter vantagem indevida ou causar danos ao titular¹³⁹. Observando o ato sob a ótica do infrator, tanto a aquisição quanto a posse do segredo são legítimas e só se transforma em ilícita no momento em que surge a intenção de usar ou divulgar com intuito de causar danos ou obter vantagem indevida.

A vantagem indevida pode ser destinada para si ou para outrem. E, em relação à natureza dos danos, entende-se que podem ser de ordem material ou moral¹⁴⁰.

Essa prática desleal pode ser ilustrada pelo empregado que recebe ou acessa à informação confidencial em razão da sua função, mas em determinado momento, a divulga a empresa concorrente mediante promessa de pagamento. Ou ainda, quando uma empresa licencia um determinado *know-how* a outra empresa, mas essa última, com intuito de aumentar seus lucros (vantagem indevida) sublicencia (divulgação imprópria) à terceira empresa contrariando as disposições contratuais.

2.4.1.5 Aquisição mercenária ou predatória

Consiste no mesmo ato praticado no parágrafo antecedente, só que sob a ótica do adquirente. O adquirente, portanto, tem ciência ou deveria ter ciência de

¹³⁹ Inciso vii, §1º do Artigo 2º: ato de usar ou divulgar segredo empresarial, recebido pelo legítimo titular do segredo empresarial (doravante denominado “titular”) com o intuito de obter vantagem indevida ou causar danos ao titular (tradução livre)

¹⁴⁰ Idem 116, p. 85.

que o segredo envolve uma divulgação indevida¹⁴¹. A definição do que seria “ato impróprio de divulgação” envolve a divulgação com violação aos deveres legais do detentor, divulgação sob a promessa de recebimento de vantagem indevida ou finalidade de causar danos ao titular ou ainda o uso e a divulgação do segredo empresarial adquirido por ato de divulgação imprópria.

2.4.1.6 Produção de bens a partir do segredo empresarial impropriamente adquirido

O inciso X, finalmente, enfeixa todos os atos previstos nos incisos IV a IX com a proibição da cessão, entrega, exposição com finalidade de cessão ou entrega, importação, exportação, fornecimento por linhas de telecomunicações de quaisquer bens produzidos a partir dos segredos empresariais obtidos por meios impróprios segundo os incisos IV a IX.

2.4.1.7 Boa-fé na aquisição como exceção à deslealdade

O adquirente do segredo empresarial que ignora ou desconhece os vícios de aquisição ou ato de divulgação imprópria, desde que a ignorância não decorra de negligência grave, será considerado como adquirente de boa-fé. Essa qualidade o isentará do cometimento de prática desleais se usar ou divulgar o segredo empresarial adquirido¹⁴².

¹⁴¹ Inciso viii, §1º do Artigo 2º: ato de adquirir o segredo empresarial com o conhecimento ou, desconhecendo por negligência grave, de que o ato impróprio de divulgação (significa o ato de divulgar o segredo empresarial referido no inciso precedente com intuito mencionado no mesmo inciso ou em violação ao dever legal de manter em sigilo, doravante descrito como “ato impróprio de divulgação”) do segredo empresarial esteve envolvido ou ato impróprio de divulgação interveio no segredo empresarial ou ato de usar ou divulgar o segredo empresarial adquirido;

¹⁴² Artigo 19, §1º inciso vi, dispõe como exceção o “ato de usar ou divulgar o segredo empresarial legitimamente fornecida pelo titular, no curso de uma transação, pela pessoa (limitada à pessoa que desconhece a existência de ato impróprio de divulgação do segredo empresarial ou ato impróprio de aquisição anterior do segredo empresarial e ou que o desconhecimento não decorra de negligência grave) que adquiriu o segredo empresarial.

Esse tema que merece melhor reflexão. O fato de se acessar o segredo empresarial de forma lícita e com isso assegurar qualquer isenção quanto a utilização ou divulgação não parece ser a melhor interpretação.

A interpretação mais adequada seria delimitar os atos de uso e divulgação, ainda que adquiridos de forma legítima, dentro da diligência daquele que sabe ter em sua posse uma informação valiosa. Embora não exista qualquer delimitação legal nesse sentido, uma interpretação diferente autorizará irrestritamente e irresponsável uso e a divulgação subsequentes.

2.4.2 Cláusulas contratuais restritivas

O segredo empresarial pode ser protegido por diversas formas. Uma delas consiste na estipulação de cláusula de confidencialidade combinada com a cláusula de não competição. Essa última encontra resistências quanto a sua aplicabilidade, pois colide com princípios constitucionais do livre exercício de qualquer trabalho. A proibição de concorrência de ex-empregados, em última análise, restringe a prestação de serviços segundo as habilidades adquiridas no mercado em geral¹⁴³.

No tocante ao princípio do livre exercício de qualquer trabalho, não há na legislação infraconstitucional regulação específica expressa. A jurisprudência em geral admite a restrição desde que haja delimitação do prazo, objeto e território. Um dos primeiros julgamentos sobre o tema ocorreu no distrito de Nara em 1970. O autor havia desenvolvido um processo de fundição de metal que manteve em segredo em relação aos competidores. Com o inevitável crescimento da empresa, dois funcionários foram contratados e mediante contrato de trabalho com cláusulas de não competição pelo prazo de 2 anos após o desligamento da empresa, o método de fabricação foi revelado. Anos mais tarde, os 2 funcionários pediram demissão e ato seguinte constituíram uma empresa, passando a concorrer diretamente com a empresa do autor. O julgamento reconheceu a validade da cláusula de não concorrência pelo prazo de 2 anos, uma vez que o segredo sobre

¹⁴³ HEATH, Christopher. *The system of unfair competition prevention in Japan*. 2005. Max Plant Institute, p. 112.

o método de fabricação extrapolava o conhecimento ordinário das funções exercidas. A decisão ressaltou que embora a cláusula de não concorrência, em princípio, seja válida, deve ser observado se houve abuso do empregador sobre os empregados pela imposição de cláusula de não concorrência de modo a violar a ordem pública. Tendo em consideração o alto valor do segredo envolvido, o prazo de 2 anos de não concorrência foi aceito¹⁴⁴.

Outro precedente do Tribunal de Tóquio, ao admitir restrições de não concorrência, entendeu ser aplicável uma indenização devida pelo ex-empregador ao ex-empregado a quantia mensal de metade do salário para compensar as dificuldades financeiras advindas da restrição¹⁴⁵. A contribuição do Tribunal de Osaka também merece citação, uma vez que delimita a restrição de não concorrência exclusivamente para a área de atuação da antiga função¹⁴⁶.

O dever de confidencialidade após o encerramento do contrato de trabalho é considerado válido. Similarmente, cláusulas dessa natureza são comuns em contratos de licença de patentes ou *know-how*¹⁴⁷.

O impacto de cláusulas restritivas seria menor se os empregados tivessem a cultura de trocar de emprego em larga escala. Dada a natureza da educação universitária japonesa, a prioridade é o treinamento no trabalho em empresas. Sair de uma grande empresa para entrar em outra pode significar trocar completamente as funções exercidas. No entanto, muitas vezes, o empregado ao deixar o emprego opta por abrir seu próprio negócio.

Em linhas gerais, pode-se afirmar que as decisões sobre cláusulas restritivas ou obrigações de não fazer após o encerramento do contrato devem ser norteadas, de um lado, pelos princípios da livre concorrência e da liberdade do exercício de qualquer natureza e, de outro lado, o direito de proteção aos segredos empresariais.

¹⁴⁴ Corte Distrital de Nara, 23 de outubro de 1970. 624 Hanrei Jihô 78 – “Cláusulas Restritivas”

¹⁴⁵ Tokyo District Court, 25 Decembre 1967, p. 520.

¹⁴⁶ Hiroshima High Court, 28 August 1957, 10/6 Kôminshû 366 [1957]

¹⁴⁷ ANDERMAN, Steven. *The interface between Intellectual Property Rights ans Competition Policy*. Cambridge. 2007, p. 260.

Alguns pensamentos, portanto, podem ser destacados¹⁴⁸.

- A restrição não pode ser imposta se não houver um *know-how* específico envolvido.
- O período da restrição deve ser expressamente previsto e deve ser por períodos curtos, da mesma maneira em que os contratos de licença preveem períodos curtos.
- O direito ao livre exercício ao trabalho pode ser restringido desde que o empregador realize a devida e justa indenização ao ex-empregado. A restrição deve ser limitada única e exclusivamente motivada pela manutenção do segredo em segredo.

Os procedimentos especiais para realização de audiência e justa indenização pelo ressarcimento das perdas e danos experimentados pelo titular ainda precisam ser melhor desenvolvidos pela jurisprudência.

2.5 APROPRIAÇÃO OU USO INDEVIDO DE NOME DE DOMÍNIO

Com a difusão da internet, inúmeros computadores permanecem conectados em rede de modo que o acesso, transmissão e recepção de informações entre computadores ocorre sem que um usuário comum saiba da complexidade de existente nesse universo.

Uma sequência de caracteres denominada “endereço IP” é utilizada para que haja conexão entre os computadores na internet. Entretanto, seria extremamente trabalhoso digitar a complexa cadeia de caracteres que compõe o IP todas as vezes que se fosse acessar uma página de internet. Criou-se, portanto, um substituto denominado “nome de domínio” para tornar a funcionalidade acessível aos usuários.

¹⁴⁸ HEATH, Christopher. *The system of unfair competition prevention in Japan*. 2005. Max Plant Institute, p. 119.

Nos Estados Unidos, desde a fase inicial da internet, era possível registrar como nome de domínio o nome empresarial, uma marca registrada, o nome de produto ou serviço e outros signos distintivos. Não demorou a surgirem conflitos envolvendo uso indevido de nomes de domínio contendo signos distintivos não autorizados. Alguns órgãos surgiram para expedir políticas de regulamentação e dar solução aos conflitos.

Abaixo estão listados alguns órgãos de proteção ao nome de domínio no Japão:

- Japan Registry Services Co., Ltd. ("JPRS")¹⁴⁹: este órgão é o responsável pelos registros e administração de nomes de domínio “.jp”
- Japan Network Information Center ("JPNIC")¹⁵⁰: O JPNIC é agência sem fins lucrativos que administra endereços IP no Japão como NIR (National Internet Register) sob a Asia Pacific Network Information Centre (“APNIC”).
- Japan Domain Names Association ("JDNA")¹⁵¹: JDNA é uma associação que promove atividade de promoção e desenvolvimento ao nome de domínio japonês.

O Japão adotou a “Política Uniforme de Resolução de Conflito” muito similar à política adotada pela International Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN” nos EUA¹⁵².

O Governo japonês, assim como fizeram os americanos com a "ICANN" em 1999, transferiram a administração dos registros de nomes de domínio para iniciativa privada (JPRS) em 2002, por entender ser mais adequado aos interesses comerciais¹⁵³.

¹⁴⁹ <<https://jprs.co.jp/en/>> Acesso em: 20 dez. 2017.

¹⁵⁰ <<https://www.nic.ad.jp/en/profile/index.html>> Acesso em: 20 dez. 2017.

¹⁵¹ <<http://www.jdna.jp/index-e.html>> Acesso em: 20 dez. 2017.

¹⁵² PORT, Kenneth L. Trademark and Unfair Competition Law and Policy in Japan. Durham: Carolina Academic Press, 2007, p. 225.

¹⁵³ BRENT T. Yonehara. *A Review of Japan's Protection of Domain Names against Cybersquatting*, 43 IDEA 207 (2003), p. 218.

2.5.1 Regulação perante a Lei de Concorrência Desleal Japonesa

A previsão do uso ou aquisição do nome de domínio como prática desleal significou grande reforço para proteção para o comércio eletrônico e repressão ao enriquecimento sem causa pelos infratores. Esses motivos foram expressos no ato da alteração da LRCD em 29 de junho de 2001, quando a lei foi aprovada pelo Congresso Japonês¹⁵⁴.

A inclusão foi estrategicamente feita pela LRCD, pois tem maior abrangência em relação à lei de Marcas, que não alcança marcas não registráveis. Antes dessa alteração, os titulares não conseguiam obter liminar para abstenção do uso do nome de domínio idêntico ou similar às marcas, o que causava sérios problemas de diluição de marca.

O termo “nome de domínio” para finalidade da lei é definido como conjunto de caracteres, letras, números, símbolo ou a combinação desses que corresponda a combinação de números, símbolos ou caracteres que identifique um computador individualmente na internet.¹⁵⁵

As práticas desleais pelo uso de nome de domínio estão previstas no inciso xiii, §1º do artigo 2º da LRCD e consistem nos seguintes atos:

Usar, adquirir ou manter o direito de uso de nome de domínio idêntico ou similar a indicação de produtos específicos de outra pessoa com propósito de obter vantagem indevida ou causar danos a outrem. O termo “indicação de produtos específicos” representa o gênero de signos distintivos de outros produtos ou serviços, marcas, nomes, nomes empresariais ou signos distintivos de estabelecimento.¹⁵⁶

Os atos de usar ou manter o direito de uso de nome de domínio sugere que o registro do nome de domínio foi autorizado pelo órgão registrador. O ato de adquirir significa solicitar o registro, assim como será equiparado a cessão, transferência ou licença de uso.

¹⁵⁴ Idem 143, p. 221.

¹⁵⁵ Artigo 2º, §7º da LRCD.

¹⁵⁶ Artigo 2º, inciso XIII da LRCD

Em que pese o termo “indicações de produtos” ser similar ao adotado no inciso i, vale destacar que nesta previsão, as indicações não necessariamente devem ser notoriamente conhecidas, basta que o uso seja similar ou idêntico à quaisquer indicações de produtos do titular.

Por outro lado, a lei exige que o infrator tenha o intuito de causar danos ou obter vantagem indevida. A jurisprudência já reconheceu a presunção de obtenção de vantagem indevida na aquisição de vários registros de nome de domínios¹⁵⁷.

Existem julgados reconhecendo que o uso do domínio “.com” antecedido de caracteres de uma indicação famosa ou notoriamente conhecidas podem causar confusão e, portanto, caracterizam violação aos interesses empresariais.¹⁵⁸

O *leading case*¹⁵⁹ envolvendo apropriação indevida de nome de domínio foi o precedente *Kabushiki Kaisha JACCS Co. Ltd vs Yugen Kaisha Nihonkai Pakuto*¹⁶⁰. O autor, notoriamente conhecido como operadora de cartões de crédito e titular da marca “JACCS”, processou o réu, fabricante de assentos sanitários e distribuidor de telefone celulares, alegando que o registro de domínio “jaccs.co.jp” tinha clara intenção de apropriação indevida designação de origem do autor. A corte distrital de Toyama julgou procedente a ação por entender que o fato de usar letras minúsculas ou maiúsculas é irrelevante ao usuário comum de internet. O Tribunal de Justiça de Nagoya confirmou a decisão de primeira instância.

A corte entendeu que o uso do nome de domínio "jaccs.co.jp" poderia induzir alguns usuários a acreditar que o site pertencia ao autor como uma filial ou empresa do grupo. O réu estava, portanto, apropriando-se da designação de origem da

¹⁵⁷ Corte Distrital de Tóquio. 13 de setembro de 2007 – “Dentsu” nome de domínio.

¹⁵⁸ Tribunal de Tokyo. 26 de setembro de 2007 – “E-zai.com”

¹⁵⁹ The first case brought in a Japanese court dealing with cybersquatting was *Kabushiki Kaisha JACCS Co., Ltd. v. Yugen Kaisha Nihonkai Pakuto*. In *Jaccs*, the Plaintiff, a well-known Japanese credit card company and owner of the "JACCS" trademark, sued the defendant, a portable toilet manufacturer, cellular phone distributor, and owner of the "jaccs.co.jp" domain name. JACCS alleged that the "JACCS" name was famous in Japan and that Nihonkai Pakuto's registration of the "jaccs.co.jp" name represented a misappellation of source under the UCPL. The district court held that the defendant's use of the "jaccs.co.jp" name was a violation of the UCPL.⁴⁹ The court extensively noted that the defendant's attempt to distinguish "JACCS" and "jaccs.co.jp" between the lower case and upper case spellings was immaterial, because a typical Internet user would nonetheless be confused. *Idem* 143, p. 226.

¹⁶⁰ *K.K. JACCS v. YK. Nihonkai Pakuto*, Toyama Dist. Ct. (Dec. 12, 2000). *Op. Idem* 143, p. 226.

marca "JACCS". Além disso, comprovou-se que o réu havia tentado vender o nome de domínio ao autor, caracterizando a má-fé no registro.

Apesar da simplicidade do texto, o dispositivo legal é considerado eficiente e uma importante ferramenta para proteção aos nomes de domínio.

2.6 APROPRIAÇÃO POR AGENTE OU REPRESENTANTE

O primeiro registro sobre tentativa de se incluir proteção proveniente da relação entre titular e um representante foi na Convenção de Haia em 1925. O tema surgiu novamente em 1934, na Revisão de London, mas foi combatido pelo Japão, evidenciando que a prática era comum¹⁶¹. Na Revisão de Lisboa de 1958, o artigo 6^{septies} da CUP¹⁶² foi inserido para prever a proteção contra apropriação indevida de uma marca pelo representante comercial ou mandatário. Ainda assim, o Japão insistiu para que houvesse um texto expreso prevendo o direito de justificativa do representante.

Segundo *Ladas*, a proteção se estende também para marcas similares à marca do representante ou agente que possam causar confusão e para países onde o representante ou agente tenham atuação empresarial¹⁶³. No entanto, não se considera uma prática desleal se um representante registrar uma marca, desde não seja notória, para produtos ou serviços diversos do objeto da representação e que não possam causar confusão ou associação aos produtos ou serviços do titular.

¹⁶¹ HEATH, Christopher. The system of unfair competition prevention in Japan. 2005. Max Plant Institute, p. 153.

¹⁶² Artigo 6 *Septies* 1) Se um agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários países, o titular terá o direito de se opor ao pedido de registro ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que esse agente ou requerente justifique o seu procedimento. 2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso.

¹⁶³ LADAS, Stephen. Patents, Trademarks and Related Rights. Cambridge: Harvard University Press, 1975, p. 1265.

O titular pode se defender tanto pela lei de repressão à concorrência desleal para suspensão do uso da marca, quanto pela marcaria para oposição ou cancelamento do registro da marca.

2.6.1 Apropriação por abuso de confiança

Esse inciso foi incluído em 1975 em harmonização ao artigo 6^{septies} da Convenção de Paris e objetivou fortalecer a proteção internacional dos titulares das marcas¹⁶⁴.

Muitas vezes, a relação entre o titular de uma marca e o representante ou agente é regulada por um contrato formal, onde estarão definidas as regras sobre o direito de exploração do uso. No entanto, podem ocorrer situações em que não exista um contrato formal ou, ainda que exista, seja inadequado ou omissivo. Será nessas situações em que o titular se valerá das regras legais.

Dentro da LRCD a proteção contra apropriação indevida pelo representante ou agente está prevista no inciso xiii, §1º do artigo 2º da LRCD¹⁶⁵. O dispositivo protege a situação entre o titular da marca e seu representante em relação ao uso similar ou idêntico da marca do titular ou sujeito que tenha direito equivalente ao titular.

O direito do titular em requerer o cancelamento ou oposição do registro da marca está previsto na Lei de Marcas, respectivamente, nos artigos 53 e 15 da LM.

Os requisitos para enquadramento neste inciso são: (i) ser agente ou representante de um titular de uma marca; (ii) ativar-se em um país membro da

¹⁶⁴ TSUKARA, Hideo. *Lei de Repressão à Concorrência Desleal artigo por artigo*. Ed. Shojihomu. 2016, p. 125.

¹⁶⁵ Uso por agente ou representante, sem motivo legítimo ou autorização do titular (pessoa que tenha o direito de exploração sobre a marca registrada, doravante denominado simplesmente "titular do direito") em um país membro da Convenção de Paris, membro da OMC, signatário de tratado internacional de proteção à marca ou agente ou representante, em até um ano anterior à data de tal ato, de uma marca idêntica ou semelhante ao produto ou serviços do titular do direito, em relação ao produto ou serviços idêntico ou semelhante ao produto ou serviços pertencente ao titular do direito ou cessão, entregar, demonstração com intuito de ceder ou entregar, importar, exportar ou fornecer através de linha de telecomunicações produtos idênticos ou similares ao produto do titular ou fornecer serviços idênticos ou similares ao serviços do titular.

CUP, OMC ou tratado internacional de proteção à marca; (iv) uso sem autorização do titular da marca idêntica ou similar; (v) limite temporal de 1 ano.

Os sujeitos tutelados pela regra são os agentes ou representantes. Não obstante tenham essa denominação, a melhor interpretação é a de que o agente ou representante tenha uma relação específica com o titular, uma relação de confiança com o titular¹⁶⁶. Essa é a interpretação da BIRP exposta na Revisão de Estocolmo: “In view of the purpose of the provision the above wording will probably not be interpreted in a narrow legal sense, so that the provision will also be applied to those who have acted as distributors of goods bearing the mark and who have applied for registration of that mark in their own name.”¹⁶⁷ Daí o termo sugerido ser apropriação por abuso de confiança.

O titular da marca que não exercer seu direito de oposição ao uso indevido contra o representante ou agente no prazo de 1 ano não poderá mais fundamentar seu pedido de oposição pelo inciso *xvi*. A previsão do limite temporal, embora represente um cerceamento ao direito do titular, está autorizada pela CUP no item 3, do artigo 6 septies.

2.6.2 Marcas estrangeiras notórias registradas pelos nacionais e interesses nacionais

As autoridades japonesas tinham conhecimento do problema instalado pelos pedidos de registro no território japonês de marcas estrangeiras por ocasião da Revisão da Conferência de London em 1934.

Alguns casos nacionais repercutiram negativamente no plano internacional:

O caso da marca “Technos”: o titular da marca registrada no Japão conseguiu impedir a importação de relógios originais desta marca¹⁶⁸. Em outro conhecido caso a marca Alemã “BBS”¹⁶⁹ foi registrada no Japão por uma pessoa

¹⁶⁶ HEATH, Christopher. The system of unfair competition prevention in Japan. 2005. Max Plant Institute, p. 155.

¹⁶⁷ BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. “Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967. BIRPI (1969). Edição de 2007.

¹⁶⁸ Tribunal de Justiça de Tóquio, 22 December 1981, 13-2 Mutaishû 696 [1981] – “Technos”

¹⁶⁹ Nagoya District Court, 25 March 1988, 678 Hanrei Times [1988] – “BBS”

que por este motivo se tornou o importador e distribuidor com direito de exclusividade. Outro caso ocorreu com o registro da marca “Popeye” em referência ao marinheiro com tatuagem de um âncora no braço. O pedido de registro foi deferido sem qualquer relação com o verdadeiro criador do personagem e titular dos direitos autorais do personagem. Ao contrário dos argumentos da decisão, era razoavelmente visível que o requerente estava explorando a fama do personagem “Popeye”¹⁷⁰.

Embora esse fenômeno não seja exclusivo do Japão, muitos países afirmam inexistir razão especial de concessão de proteção especial aos requerentes estrangeiros contra nacionais. Esse posicionamento está lastreado no pensamento de que o direito da propriedade intelectual causa um efeito secundário de reforçar a hegemonia dos países industrializados¹⁷¹.

A proteção contra o uso de marca registrada por terceiros pode ser obtida:

- (i) Se o uso causar confusão
- (ii) O uso pode ser proibido se o registro foi obtido por má-fé
- (iii) O uso pode ser proibido se o registro foi obtido mediante violação de confiança
- (iv) Se o uso e registro impedem o comércio internacional

O ato de registrar uma marca passível de causar confusão com marca notoriamente conhecida estrangeira possui proteção na Lei de Marcas. Exceção feita ao primeiro registrante que construir seu próprio *goodwill*. Em outras palavras, se o registrante simplesmente registrou a marca e vendeu os produtos ou serviços do verdadeiro titular o direito de prioridade de registro será concedido ao verdadeiro titular estrangeiro. Se uma marca for registrada por um terceiro, mas notoriamente conhecido entre os consumidores como sendo de origem importada, também será possível solicitar o cancelamento da marca.

Na prática corrente será muito difícil ter reconhecido perante o judiciário que o registro foi obtido por má-fé, ainda que existam evidências a respeito. No entanto,

¹⁷⁰ Suprema Corte, 20 June 1990, 25 IIC 118 [1994] – “Popeye Scarves III”

¹⁷¹ GANA, R., Prospects for developing Countries under the TRIPS Agreement, 29 Vanderbilt Journal of Transnational Law, 735 [1996]

algumas dessas evidências são particularmente importantes demonstração da má-fé. Quanto maior a notoriedade da marca no exterior e semelhança entre o registro e a marca estrangeira, maiores serão as chances de uma decisão protetiva favorável. Outros fatores como inexistência de efetiva utilização da marca pelo titular doméstico ou formação do *goodwill* utilizando a marca aplicada ao produto importado idêntica ou similar à marca será possível também requerer o cancelamento do registro.

De outro lado, a má-fé pode ser afastada se o titular doméstico comercializar produtos ou serviços diferentes do titular estrangeiro. A proteção não incide se a marca registrada estiver associada ao titular nacional pelo público em geral, ainda que registrado por má-fé.

A lei de marcas não prevê a possibilidade de cancelamento do registro com fundamento na má-fé. Existem inúmeros julgados de pirataria em que os tribunais reconheceram a proteção com fundamento na prova de confusão quanto a origem ou indicação geográfica.

O artigo 6^{septies} da Convenção de Paris exemplifica a modalidade de proibição de registro marcas por violação de confiança. A lei japonesa estende a proibição também para marcas similares e com algumas limitações alcança produtos e serviços idênticos e similares.

O cancelamento de uma marca ainda poderá ser levado a efeito na hipótese de não utilização da marca pelo prazo de 3 (três) anos e pode ser requerido por qualquer pessoa, nos termos do art. 50, §1º da LM.

2.7 DEPRECIAÇÃO AOS NEGÓCIOS ALHEIOS

2.7.1 Introdução

A indevida interferência em negócios de um concorrente constitui a segunda maior categoria de práticas desleais. Diferentemente dos atos de apropriação indevida, essa prática tem o objetivo primário de prejudicar a reputação ou negócios de um concorrente, eis que indiretamente pode favorecer o próprio negócio do autor

da infração. Uma das formas de depreciação é a divulgação de uma informação falsa ao público. Não obstante o alvo da falsa divulgação seja o concorrente, o público em geral também é atingido, uma vez que a falsa informação interfere na escolha informada do consumidor. Nenhum competidor possui o direito à clientela, mas o mercado deve assegurar condições livres e informações corretas de produtos e serviços existentes.

Como foi observado para os casos envolvendo apropriação indevida por confusão, a definição de relação de concorrência foi ampliada para melhor adequação da proteção. Na hipótese de denegrir a reputação alheia um fenômeno relativamente recente tem ocorrido. Trata-se do surgimento de grupos ativistas como de proteção ao meio ambiente, direitos humanos, proteção aos animais etc., sem qualquer relação empresarial e que certamente podem disseminar informações danosas contra qualquer empresa ou pessoa.

A liberdade de expressão, assim como questionamentos adequados sobre atividades danosas ao mercado, meio ambiente, direitos humanos etc. são lícitas e desejáveis, pois elevam o nível de informação ao público em geral, pressionando melhores condições de competição. Entretanto, a liberdade e questionamentos exercidos de modo abusivo ou até mesmo ilegalmente, como disseminação de falsas informações causarão enorme prejuízo à empresa atingida.

Identificar os atos que impedem a competição leal pela interferência danosa às atividades empresariais por outros meios também devem ser protegidos. Exemplos incluem interferência em dispositivos criados para o acesso de clientes em atividades de distribuição do conteúdo digital, atingir fisicamente negócio do concorrente ou abusar do poder de publicidade. Existe uma multiplicidade de atos e interesses envolvidos que dificultam ainda mais o enquadramento legal.

2.7.2 Desenvolvimento Internacional

O primeiro registro do instituto foi introduzido pela Convenção de Paris na revisão de Haia em 1925 ao proibir “alegações falsas, no exercício do comércio,

suscetíveis de desacreditar o produto de um concorrente”¹⁷². Na Revisão de London de 1934 a previsão foi ampliada para abarcar atividades comerciais em geral. Finalmente, a atual redação da Convenção de Paris reprime o ato de disseminar “falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos e a atividade industrial ou comercial de um concorrente”¹⁷³. O mero fato de desacreditar um concorrente por falsas alegações sobre produto, serviço ou estabelecimento, mesmo sem intenção de causar danos é suficiente para caracterização de prática desleal.

Foi deixada para a legislação nacional ou jurisprudência de cada país a decisão de se incluir, e sob quais circunstâncias, as alegações depreciativas que podem constituir uma prática desleal¹⁷⁴.

A redação da Convenção de Paris contém algumas limitações. A primeira delas se refere à necessidade da relação de competitiva. Como já mencionado, podem ocorrer outras formas de depreciar a reputação de uma empresa sem necessariamente estar em concorrência. A segunda limitação se refere ao ato “falsas alegações”. Uma alegação verdadeira, mas não completamente verdadeira, pode causar danos. A terceiro, não há previsão sobre publicidade comparativa.

2.7.3 Atos prejudiciais à reputação dos negócios alheios

A repressão ao ato de denegrir um concorrente foi prevista desde a promulgação de LRCD em 1934. Na revisão de 1938, em cumprimento à Revisão de Londres, ampliou-se o escopo legislativo para incluir como objeto de proteção não só os produtos, mas também o estabelecimento de um concorrente e atividades comerciais e industriais. A atual redação do inciso XV, §1º do Art. 2º

¹⁷² Inciso ii, §3º do Artigo 10 bis da Convenção de Paris de 1925.

¹⁷³ Inciso ii, §3º do Artigo 10 bis da Convenção de Paris atual.

¹⁷⁴ BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. “Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967. BIRPI (1969). Edição de 2007, p. 145.

dispõe: “ato de divulgar ou fazer circular fatos falsos danosos à reputação dos negócios de outrem em uma relação de concorrência”¹⁷⁵.

A reputação ou credibilidade constitui um importante ativo de uma empresa, em especial em uma sociedade como o Japão que valoriza relações de longo prazo. O objetivo da lei, portanto, é assegurar esse ativo conquistado contra injustas e falsas alegações de concorrentes¹⁷⁶.

O termo “relação de concorrência” foi introduzido somente na revisão de 1950. Antes dessa alteração, o requerente deveria demonstrar que o réu havia intenção de praticar concorrência desleal. O termo foi incluído com propósito de limitar a aplicação da lei. O requisito da relação de concorrência deve ser interpretado de forma ampla, ou seja, basta que haja compartilhamento da mesma clientela¹⁷⁷ ou potenciais clientes.

Fora da limitação da relação concorrencial, o prejudicado deverá acionar o responsável por meio da teoria dos atos ilícitos.

A lei faz expressa referência a “fatos falsos”. A alegação proferida deve estar relacionada a fatos. Declarações indiretas que contenham fatos falsos capazes de atingir a reputação do concorrente, desde que o concorrente possa ser identificado ou identificável serão admitidos.

Entende-se que o ato danoso está consumado no momento em que o terceiro tomar conhecimento do fato inverídico noticiado pelo infrator. O ônus da prova é do autor em demonstrar que a alegação do réu é inverídica.

2.7.3.1 Ações baseadas no Código Civil

Fora do escopo da lei de repressão à concorrência desleal, restará ao autor fundamentar sua ação na teoria geral do ato ilícito. Importa ressaltar que o entendimento da jurisprudência é de não reconhecer o direito de propriedade sobre

¹⁷⁵ Inciso XV, §1º do artigo 2º da LRCD.

¹⁷⁶ TSUKARA, Hideo. *Lei de Repressão à concorrência desleal artigo por artigo*. Ed. Shojihomu. 2016, p. 123.

¹⁷⁷ Idem 175, p. 123.

empresas e por isso também não reconhecem a possibilidade de concessão de liminares. Caberá ao autor somente o direito à reparação de danos.

Nas hipóteses em que as alegações são direcionadas à pessoa física, como diretores, fundadores e conselheiros, relacionada com as atividades desempenhadas na sociedade empresária, será reconhecido o direito à reparação de danos com fundamento no ato ilícito¹⁷⁸.

2.7.3.2 Propagandas comparativas

Comparações entre produtos e serviços são benéficas aos consumidores em geral, haja vista que permite que façam uma escolha informada. Uma vez que a escolha informada é identificada como meio pelo qual se realiza a competição, presume-se sua legalidade.

Propagandas comparativas podem estimular a competição entre os fornecedores de produtos e serviços, privilegiando o consumidor. No entanto, alguns requisitos devem ser observados para que sua essência seja mantida e não gere confusões, abusos ou prejudique a reputação do concorrente, produtos e serviços. A comparação deve ser leal, baseadas em fatos que possam ser comprovados.

A comparação de produtos, serviços, empresas etc. estão reguladas por 3 leis no Japão: lei de marcas, lei anticorrupção e lei de repressão à concorrência desleal, embora as duas primeiras legislações não sejam muito utilizadas para essa finalidade.

Antes da década de 90, era incomum assistir a propagandas comparativas talvez pelo fato do domínio da empresa de publicidade deter as contas das maiores empresas desestimulassem campanhas publicitárias comparativas. Este quadro se alterou após uma propaganda lançada pela Pepsi fazer expressa e clara referência à Coca-Cola em 1991. A propaganda mostrava um artista tocando uma música

¹⁷⁸ Corte Distrital de Tóquio. 29 de junho de 1976. 817 Hanrei Jihô 23 – “Mark Lester”. O réu indiretamente afirmou que o Sr. Lester teria violado a cláusula de exclusividade de um determinado contrato. Essa alegação foi considerada como prejudicial à reputação do Sr. Lester.

animada em um concerto musical. Quando um fã oferece um copo de Coca-Cola, a música imediatamente é trocada para um tom sentimental. O fã, percebendo a situação, troca o copo de coca por um copo de Pepsi e a música volta a ser animada. Após protestos da Coca a propaganda foi retirada do ar.

O Art. 4º da Lei Antitruste proíbe o uso de “indicações que confundam os consumidores quanto à qualidade, preço ou outras qualidades essenciais de produtos e serviços”. A publicidade comparativa por si só não recai nesta proibição, mas comparações incompletas, distorcidas ou depreciar injustamente produtos concorrentes serão proibidos, segundo parecer expedido pelo Fair Trade Commission (“FTC”) – órgão de defesa da concorrência japonês.

O conteúdo da publicidade comparativa deve se estar baseado em fatos que possam ser objetivamente comprovados ou deve estar explícito na publicidade que se trata de uma opinião subjetiva. Os fatos devem ser corretamente descritos e sem omissões quanto às circunstâncias existentes na comparação¹⁷⁹.

A proibição incidirá se a comparação distorcer fatos, omitir informações relevantes a respeito das características comparadas ou depreciar injustificadamente o concorrente ou produtos e serviços de concorrentes.

Em 1997, o FTC não recebeu a reclamação da Volkswagen contra Ford sobre uma publicidade em que uma miniatura do veículo Golf aparece como se fosse uma bola de golfe e com a frase: “Não é estranho que o sub-compacto seja mais caro no Japão do que na Europa?” A publicidade não fazia referência direta ao concorrente Ford, mas a mensagem implícita era demonstrar que a Ford tinha veículos mais baratos.

Em outro caso, um importador de perfumes fez publicidade com a afirmação “se você gosta do perfume Chanel nº 5, você vai amar o Cinq nº 5”. A publicidade foi suspensa baseada na Lei de Marcas por causar confusão quanto à procedência¹⁸⁰, mas, se fosse aplicado os princípios da publicidade comparativa, possivelmente também seria considerada ilegal, pois a comparação não é passível

¹⁷⁹ Hikaku Kôkoku ni Kan suru keihin hyôji hô no kangaekata (parecer da Comissão de Defesa da Concorrência sobre publicidade comparativa) em 12 de abril de 1987.

¹⁸⁰ Corte Distrital de Tokyo. 24 de março de 1993 IIC 566

de comprovação “de que as pessoas que gostam do Chanel 5 também irão gostar do Cinq 5”.

A lei de marcas proíbe a utilização não autorizada de marcas registradas de produtos ou serviços similares (Art. 37 da LM). No caso citado na marca “Chanel nº 5”, a infração foi facilmente detectada porque a marca era famosa entre os consumidores quanto à sua origem e a outra marca similar “Cinq 5” gerava confusão no mercado.

A regra geral estabelecida pela lei de marcas é permitir a propaganda comparativa desde que não haja confusão quanto a procedência. No entanto, a utilização similar de marca alheia, sem causar confusão, mas que possa causar violação à reputação será proibida¹⁸¹.

A propaganda comparativa tem como finalidade aumentar e promover as vendas de certo produto enfatizando as diferenças de qualidade, preço etc. Se a propaganda comparativa não cumprir os requisitos do FTC (já relacionados), causando prejuízo à reputação de concorrente¹⁸², ficará caracterizada a prática desleal.

2.7.4 Invalidação de medidas tecnológicas restritivas

Alguns atos depreciativos não necessariamente são cometidos por concorrentes. Organizações protetoras do meio ambiente, consumidores, animais etc. podem expedir manifestações prejudiciais a empresas em geral. Os atos e manifestações exaradas por esses organismos ficam fora da incidência da LRCD.

Da mesma maneira, a comercialização de dispositivos que anulam os efeitos de mecanismos de acesso ao conteúdo ou restrição de cópias não necessariamente são atos praticados por concorrentes. Um empresário que, ilegalmente desenvolve e vende dispositivos que neutralizam os bloqueios de

¹⁸¹ DOHI, K. Eigyô hibô kôshi toshite no kenri songai keikoku (infringement claims as slander). Citado por HEATH, Christopher. The System of Unfair Competition Prevention in Japan. London: Max Planck Institute for Foreign and International Patent. Copyright and Competition Law: Kluwer Law International, 2005, p. 198.

¹⁸² Inciso XV, §1º do artigo 2º da LRCD.

cópias de conteúdos digitais nem sempre são empresários do mesmo ramo de atuação. Pode-se dizer que quanto mais o dispositivo se mostrar eficaz, maior será o sucesso das comercialização e maior será o prejuízo do titular. Essa conduta não se enquadra como ato de apropriação indevida, eis que o desenvolvedor ou distribuidor do dispositivo pretende neutralizar o dispositivo de restrição e não se apropriar dele.

No plano internacional, muitos países adotaram a recomendação constante no artigo 11 do tratado de direitos autorais da OMPI de 1996, que exige das partes contratantes:

Providenciar a proteção legal adequada e efetivo meios legais contra neutralização de medidas tecnológicas que são utilizadas pelos autores relacionadas ao exercício de seus direitos previstos na Convenção de Berna e que restringem atos, em relação a suas obras, que não são autorizadas pelos autores ou permitidos por lei.

Em 1999, o Japão promoveu três alterações legislativas de proteção de informações criptografadas de acessos não autorizados.

(i) Em agosto de 1999 foi promulgada a lei de prevenção ao acesso não autorizado¹⁸³. O objetivo foi tornar típica a conduta da pessoa que tenta acessar uma informação criptografada pela internet; a conduta de utilizar o nome de terceiros para acessar computadores, redes ou servidores ou uso de nome fictício para o acesso. Não é requisito que a tentativa de invasão seja praticada por um profissional ou com finalidade comercial. Esta lei esclarece ainda que apesar do objetivo ser a proteção do comércio eletrônico, contempla as condutas como apropriação indevida de informações confidenciais.

(ii) Em junho de 1999, incorporou-se na lei de direitos autorais previsões criminais pela prática da venda ou locação de dispositivos que contenham função neutralizadora de mecanismos anticópia¹⁸⁴. A tipicidade exige que a conduta seja praticada por profissional, produtores ou estabelecimentos que alugam dispositivos com propósito de neutralizar os mecanismos anticópia.

¹⁸³ Fusei access kô no kinshi tô ni kan suru hôritsu. Lei de 13 de agosto de 1999.

¹⁸⁴ Lei nº 77/99 de 15 de junho de 1999.

(iii) Finalmente, a LRCD¹⁸⁵ foi alterada para incorporar proibição de distribuição de dispositivos capazes de neutralizar mecanismos de anticópia ou mecanismos que anulem a restrição do acesso autorizado. Diferentemente da lei de direitos autorais, a sanção é cível e não criminal.

Com a evolução da tecnologia, conteúdos com filmes, músicas, programas de computadores, livros etc. estão sendo disponibilizados pela internet, como as conhecidas plataformas da *Netflix* (filmes) e *Spotify* (músicas). Escolher um filme ou um livro, encontrar a música preferida ou adquirir um programa de computador são tarefas realizáveis a partir das assinaturas das plataformas. O acesso é disponibilizado apenas aos seus assinantes e cópias desses programas, livros, filmes e músicas não são permitidos. As medidas restritivas tecnológicas são desenvolvidas para evitar que pessoas que não autorizadas acessem o conteúdo ou realizem cópias não autorizadas.

A lei se encarregou de definir o conceito legal de medidas restritivas tecnológicas¹⁸⁶, que genericamente podem ser definidas como medidas de restrição à visualização de imagens, escuta de som, execução de programas ou gravação de imagens sons e programas. São dispositivos desenvolvidos para restringir o acesso de qualquer pessoa ou impedir a cópia não autorizada do conteúdo. A prática desleal consiste exatamente no ato de invalidar esses dispositivos e abrir caminho para o acesso sem a devida contraprestação ou obter uma cópia não autorizada.

Os incisos xi e xii do art. 2º da LRCD regulam as práticas desleais sobre os atos de neutralização de dispositivos anticópia ou acesso autorizado. O inciso xi regula as violações à criptografia de modo geral. No inciso xii estão os atos em que

¹⁸⁵ Lei nº 33/99 de 23 de abril de 1999.

¹⁸⁶ Artigo 2º, §7º da LRCD: “medidas restritivas tecnológicas” nesta lei significam as medidas de restrição à visualização de imagens, escuta de som, execução de programas ou gravação de imagem, som e programa por meios eletromagnéticos (ou seja, método eletrônico ou magnético ou outro método que não perceptível pelo ser humano), por meio de gravação em mídia de dados ou transmissão de sinais, juntamente com imagens, sons ou programas de computador, aos quais um aparelho audiovisual ou similar (ou seja, o aparelho usado para visualizar imagens, sons ou programas de computador - doravante referidos como “um aparelho audiovisual ou semelhante”) podem ser percebidos ou um método de conversão de imagens, sons ou programas de computador em mídia de dados, transmissão dados seguida da conversão de maneira que um aparelho audiovisual ou similar realize a conversão.

a invalidação incide sobre a criptografia para acessos autorizadas, por exemplo, canais de televisão transmitidos por satélite ou a cabo.

Essa proteção é limitada aos dispositivos utilizados comercialmente. O objeto da proteção recai sobre dispositivos de uso comercial. Todavia, não é necessário que a invalidação seja feita com propósito comercial, produção em escala ou com finalidade lucrativa¹⁸⁷.

Apesar de inexistir qualquer relação competitiva entre o titular do material transmitido e a pessoa que produz ou comercializa o dispositivo de anulação, a pessoa atingida pelo ato poderá requerer medida liminar e reparação por perdas e danos, de acordo com art. 4 e presunção de danos nos termos do art. 5.

A lei de direitos autorais possui uma disposição similar que reprime a fabricação ou comercialização dos dispositivos que invalidam medidas restritivas.

2.8 INDICAÇÕES ENGANOSAS

2.8.1 Direito Internacional

Tratar-se-á aqui sobre os atos que causam confusão no mercado sem a necessidade de ser praticada em detrimento de um interesse empresarial. O tipo de confusão gerada atinge o mercado como um todo, pela utilização ou divulgação de indicações falsas na tentativa de elevar a posição concorrencial de produtos, serviços ou estabelecimento. A intenção é transmitir a imagem de que seus produtos, serviços ou estabelecimentos são melhores em relação aos existentes no mercado, afirmando falsamente qualidades, quantidade, indicações de origem etc.

¹⁸⁷ HEATH, Christopher. *The system of unfair competition prevention in Japan*. 2005. Max Plant Institute, p. 196.

A Convenção de Paris coíbe a utilização de falsa indicação de procedência do produto ou identidade do produtor, fabricante ou comerciante¹⁸⁸. O parágrafo 2º do art. 10¹⁸⁹ da Convenção de Paris indica claramente que a proteção é dirigida ao fabricante, comerciante ou estabelecimento. O público em geral é protegido contra utilização de indicações que o induzem em erro quanto natureza, processo de fabricação, quantidade, características etc.¹⁹⁰. Em algumas situações especiais, fabricantes e comerciantes poderão se valer do uso coletivo de uma determinada região específica, conhecida como indicação geográfica.

O Acordo de Madrid relativo à Repressão das Falsas Indicações de Procedência de 1981 passou a regular o tema. O Japão ratificou o Acordo de Madri em cumprimento a exigência das forças aliadas por ocasião do Tratado de Paz de São Francisco. O acordo proíbe o uso de qualquer indicação de natureza publicitária relacionada à venda ou oferta do produto capaz de induzir o público em erro quanto à procedência de origem¹⁹¹.

2.8.2 Indicações enganosas na LRCD

Esta disposição define como prática desleal o ato de utilizar em produtos, serviços, publicidades, documentos comerciais ou correspondências contendo falsa indicação ou indicação capaz de induzir em erro sobre a procedência, qualidade, quantidade, conteúdo, processo de fabricação de produtos ou serviços,

¹⁸⁸ Artigo 10, §1º da Convenção de Paris: “As disposições do artigo precedente serão aplicáveis em caso de utilização direta ou indireta de uma falsa indicação relativa à procedência do produto ou à identidade do produtor, fabricante ou comerciante.”

¹⁸⁹ Artigo 10, §1º da Convenção de Paris: “Será, em qualquer caso reconhecido como parte interessada, quer seja pessoa física ou jurídica, o produtor, fabricante ou comerciante empenhado na produção, fabricação ou comércio desse produto e estabelecido quer na localidade falsamente indicada como lugar de procedência, quer na região em que essa localidade estiver situada, quer no país falsamente indicado ou no país em que se fizer uso da falsa indicação de procedência.”

¹⁹⁰ Artigo 10 bis, §3º: As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

¹⁹¹ Artigo 3 bis do Acordo de Madri: “prohibition of use, in connection with the sale or display or offering for sale of any goods, of all indication in the nature of publicity capable of deceiving the public as to the source of the goods”

além da cessão, a qualquer título, desses produtos ou serviços contendo tais indicações¹⁹².

Seguindo a tendência dos EUA, Alemanha e Suíça que protegiam as falsas indicações em serviços e também com a intensificação da concorrência desse segmento no plano interno, a partir de 1993, inclui-se expressamente a proteção para serviços¹⁹³.

Este inciso protege as indicações capazes de induzir em erro desde que estejam relacionados aos itens listados na lei. Admite-se, no entanto, que a prática desleal seja realizada de modo indireto, ou seja, ainda que a indicação não esteja explícita, se houver o risco de o público ser induzido a erro ao se observar o conjunto da apresentação do produto, serviço, documento ou publicidade, o fato caracterizará prática desleal.¹⁹⁴

A referência ao estabelecimento em si e indicação sobre preço¹⁹⁵ permanecem sem previsão expressa. Por outro lado, a repressão quanto à incorreta indicação de procedência também encontra amparo nas leis de marca, antitruste e cultivares (indicação geográfica).

A jurisprudência já reconheceu como falsa indicações de qualidade a omissão da matéria prima de produtos processados¹⁹⁶, a venda de veículos usados com omissão da quilometragem, a venda de produtos usados com de certificados oficiais falso¹⁹⁷, falsa afirmação de que o produto se encontra em processo de patente¹⁹⁸.

¹⁹² Inciso xiv, §1º do Artigo 2 da LRCD.

¹⁹³ Corte Distrital de Osaka. 14 de outubro de 1983, 15-3 Mutaishû 630. TSUKARA, Hideo. *Lei de Repressão à concorrência desleal artigo por artigo*. Ed. Shojihomu. 2016, p. 109.

¹⁹⁴ TSUKARA, Hideo. *Lei de Repressão à concorrência desleal artigo por artigo*. Ed. Shojihomu. 2016, p. 116.

¹⁹⁵ Corte Distrital de Nagoya. 15 de outubro de 1982, 490 Hanrei Times 15 “Yamaha Retail Outlet”

¹⁹⁶ Corte Distrital de Sapporo. 19 de março de 2000. A etiqueta anunciava que o produto era produzido com carne, omitindo que se tratava de carne de porco misturado com carne de frango. Idem 167, p. 108.

¹⁹⁷ Suprema Corte. 17 de abril de 2000. O produto continha exibição em sua embalagem de era produzido na região da Prefeitura de Fukuni. Posteriormente constatou-se que não era produzido nesta região e se tratava de arroz de segunda linha. Idem 167, p. 108.

¹⁹⁸ Suprema Corte. 8 de novembro de 2008. Na embalagem de uma ferramenta que extrai pregos (extrator de pregos” havia afirmação de se tratava de produto patenteado, quando na verdade não havia nem processo de patente. Idem 167, p. 108.

Se a indicação será ou não ser considerada “enganosa” dependerá da observação das circunstâncias como exibição da indicação, costumes daquele segmento e o risco efetivo da percepção da indicação ser enganosa na perspectiva do público.

2.8.3 Bandeiras, brasões, emblemas de países estrangeiros e organizações internacionais

O capítulo III, intitulado como atos proibidos derivados de tratados internacionais, é composto pelos artigos 16, 17 e 18 que regulam atos que proporcionam ao autor da infração uma vantagem competitiva injusta e violam o interesse público de outros países. Por este motivo a prática do ato constitui crime previsto no inciso vii do artigo 21, com pena de reclusão de até 10 anos e multa de até 20 milhões de ienes (aproximadamente R\$ 600.000,00)¹⁹⁹.

Os artigos 16 e 17 regulam o uso indevido de quaisquer indicações similares ou idênticas às indicações oficiais que identificam um país, autoridade pública²⁰⁰ ou organismo internacional²⁰¹, tais como bandeiras, emblemas, brasões, certificados ou chancelas de supervisão ou quaisquer elementos especificados pelo METI. Pretende-se evitar que o público tenha a falsa impressão de que o produto, serviço ou estabelecimento do autor da infração tenha relação ou seja de origem daquele país, autoridade ou organismo em que os sinais falsamente indicam. Ao violar os interesses públicos desses entes, o infrator se aproveitará dessas indicações para obter uma indevida vantagem competitiva em relação aos demais.

2.8.4 Promessa, oferta ou concessão de vantagem indevida

¹⁹⁹ Inciso vii do artigo 21 da LRCD.

²⁰⁰ Artigo 16 da LRCD.

²⁰¹ Artigo 17 da LRCD.

O mercado não estará devidamente regulado se um dos agentes econômicos oferecer, prometer ou dar qualquer vantagem à funcionário público estrangeiro para este atue ou se abstenha de praticar atos relacionado à função legal ou influencie outro funcionário público para agir ou se abster de exercer as funções legais, com a finalidade de obter vantagem indevida em transações comerciais internacionais²⁰².

2.9 EXCEÇÕES ÀS APLICAÇÕES

As hipóteses de exceções à aplicação das regras constantes no artigo 2 estão previstas no artigo 19, de acordo com cada tipo de ato.

A utilização de sinais de uso comum, de caráter genérico ou empregado comumente para designar uma característica de produto, serviço ou estabelecimento, ainda que similar ou idêntico a indicação de outrem não constitui uma prática desleal²⁰³. As expressões genéricas ou comumente utilizadas para designar um produto, serviço ou estabelecimento se destinam ao uso coletivo e não são passíveis de uso restrito ou exclusivo²⁰⁴. Um particular fenômeno ocorrerá se uma indicação de produto, serviço ou estabelecimento se tornar notoriamente conhecida ou famosa com expressões de uso comum. O titular não poderá impedir que terceiros concorrentes se valham da mesma expressão²⁰⁵.

A utilização de nome próprio (nome civil e patronímico) como sinal distintivo em produtos, serviços ou estabelecimento se enquadra nas exceções às proibições e permite-se seu uso, desde que não haja intenção de causar danos, obter

²⁰² Artigo 18 da LRCD.

²⁰³ Inciso I, §1º do Artigo 19 da LRCD. Excepciona as proibições previstas nos incisos I, II, XIV e XVI do §1º do artigo 2.

²⁰⁴ Corte Distrital de Quioto. 23 de abril de 1982, Hanrei Jihou 14-1-227: “Tsukitate” Essa expressão significa “feito na hora”. A indicação “Tsukitate” como insígnia do produto da reclamante expressa apenas uma situação geral. Portanto, carece de função distintiva particular do produto, não podendo considerar que a insígnia se qualificou como individualização particular ao longo tempo.

²⁰⁵ Termo aspirina para remédio de dor de cabeça. Termo “Walkman” para rádios portáteis. “Jeep” para designação de veículos.

vantagem indevida ou quaisquer intenções desleais²⁰⁶. Entretanto, o terceiro que estiver obrigado a tolerar o uso das indicações similares ao nome próprio de outrem poderá requerer a este que faça as adequações necessárias, se possível for, para evitar a confusão entre os produtos, serviços ou estabelecimentos²⁰⁷.

Uma terceira categoria que excepciona as proibições²⁰⁸, autoriza o uso de indicações similares ou idênticas às indicações notoriamente conhecidas e famosas desde que o titular tenha iniciado o uso antes das indicações se tornarem notórias ou famosas entre os consumidores, ou, se o titular se tornar bem-sucedido na sua atividade de maneira sem intenção desleal (inexistência de danos à terceiros e inexistência de obtenção de vantagem indevida). Ou seja, o sucesso de seu empreendimento se dá maneira independente, sem o aproveitamento em relação das indicações notórias ou famosas.

O titular da indicação notória que estiver obrigado à tolerar o uso similar ou idêntico à indicação de terceiros que detenha este direito, poderá requerer à este que faça as adequações necessárias em suas indicações para evitar a confusão com seus produtos, serviços ou estabelecimento²⁰⁹.

O adquirente de segredos empresariais e produtos contrafeitos ficará isento da responsabilidade pelo o uso ou cessão posterior se, no ato da aquisição, desconhecia a ilicitude da aquisição ou divulgação do segredo empresarial ou da imitação servil do produto²¹⁰. O desconhecimento mencionado pelo texto legal não pode ser decorrente de negligência grave do possuidor ou titular. A boa-fé nessas hipóteses persistirá até o momento em que o adquirente tomar conhecimento da viciude anterior.

O uso e cessão de dispositivos que anulam a função de medidas restritivas tecnológicas, grave dados ou programas de computador com a finalidade específica de pesquisa e desenvolvimento excepcionam a regra da proibição²¹¹.

²⁰⁶ Inciso II, §1º do Artigo 19 da LRCD. Excepciona as proibições previstas nos incisos I, II e XVI do §1º do artigo 2.

²⁰⁷ Inciso I do §2º do artigo 19 da LRCD.

²⁰⁸ Incisos III e IV §1º do Artigo 19 da LRCD. Excepciona as proibições previstas nos incisos I e II do §1º do artigo 2.

²⁰⁹ Inciso II, §2º do artigo 19 da LRCD.

²¹⁰ Letra “b” do inciso V e inciso VI do §1º do artigo 19 da LRCD.

²¹¹ Inciso VIII do artigo 19 da LRCD.

3 APLICABILIDADE DA LEI DE REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL²¹²

3.1 CULTURA JAPONESA COMO PRECEDENTE NORMATIVO

Antes de se adentrar no sistema jurídico e aplicabilidade das normas, é importante destacar algumas particularidades político-culturais do Japão na medida em que influenciam o sistema jurídico. Isso ajudará a entender certas características do sistema jurídico.

A primeira influência diz respeito às diferentes competências em relação ao tratamento do tema concorrência desleal e propriedade intelectual. Alguns atos estão sob a competência do Ministério da Economia, Comércio e Indústria (LPCD e leis de propriedade industrial), Ministério da Justiça (Lei Antitruste), Ministério da

²¹² O Japão possui um Poder Judiciário independente, composto por uma Suprema Corte, Tribunais Superiores e Cortes Distritais, da qual fazem parte cortes de família e cortes sumárias (equivalente aos Juizados Especiais Cíveis).

A primeira instância é composta por cortes distritais, cortes de família e cortes sumárias.

Cortes Sumárias (簡易裁判所 *kani saibansho*). Existem 438 unidades qualificadas como Cortes Sumárias com competência cível fixada pelo valor da causa de até 1,400,000 yen (equivalente a R\$ 45.000,00 reais) e criminal cuja punição seja multa e prestação compulsória de serviços que não exceda o prazo de 3 anos. Os juízes dessas cortes são leigos.

Cortes Distritais (地方裁判所 *chihō saibansho*). São 50 cortes distritais espalhadas nas 47 Prefeituras, com 203 unidades espalhadas pelo Japão. As cortes distritais possuem competência originária para ações criminais e cíveis e detêm competência recursal para julgar recursos cíveis das cortes sumárias.

Cortes de Família. Estão instaladas nos mesmos locais das Cortes Distritais e suas unidades, mais 77 unidades no mesmo local das cortes sumárias. Possuem competência para matérias relacionadas ao *status* pessoal familiar e crimes praticados por crianças (até 14 anos) e adolescentes (entre 14 e 19 anos).

Tribunais Superiores ou Tribunais de Justiça (高等裁判所 *Kōtō-saiban-sho*). São 8 (oito) Tribunais Superiores, situados nas maiores cidades do Japão: Tóquio, Osaka, Nagoya, Hiroshima, Fukuoka, Sendai, Sapporo e Takamatsu. Existem 6 Câmaras Especiais e o “Tribunal de Justiça de PI” (知的財産高等裁判所 *Chiteki-zaisan-kōtō-saiban-sho*). Os tribunais superiores têm competência recursal para julgar os recursos das cortes distritais, cortes de família e cortes sumárias. A competência originária para matérias específicas como eleitoral, crimes específicos e matérias julgadas por órgãos administrativos (Tribunal Administrativo do Mar). Em princípio, os julgamentos nessa instância são realizados por um grupo de 3 desembargadores.

Suprema Corte (Saikō saibansho 最高裁判所). É a última instância do Poder Judiciário. Possui competência originária para julgar ações de *impeachment* contra Autoridades Nacionais. A competência recursal para julgar recursos dos Tribunais Superiores que envolvam incorreta interpretação da Constituição Federal e/ou conflito material de leis e precedentes da própria Suprema Corte. Excepcionalmente para julgar recursos das Cortes Distritais. (site da Suprema Corte do Japão: <http://www.courts.go.jp/english/judicial_sys/Court_System_of_Japan/index.html#03> (Acesso em: 10 jan. 2018))

Cultura (lei de direitos autorais) e também pela regra geral da teoria dos atos ilícitos. A falta de um tratamento uniforme não ajudou na construção de um sistema coerente e uniforme. Por exemplo, a proibição de utilização de medidas que anulam os efeitos de dispositivos de restrição é tratada tanto pela lei de repressão à concorrência desleal quanto pela lei de direitos autorais.

As instituições japonesas também desempenham um papel importante na solução de conflitos sociais, junto com o Poder Judiciário. Isso deve ao papel mais ativo que a administração desempenha nos projetos de lei. Durante o processo de elaboração do projeto, vários grupos de estudos são formados, e realizadas inúmeras audiências de modo a assegurar que todas as partes interessadas participem²¹³. Se todos os interesses forem adequadamente representados e os conflitos devidamente balanceados, o Poder Judiciário cumprirá o papel de mero aplicador das leis. Não é coincidência que pouquíssimas leis tenham sido consideradas inconstitucionais (embora todos os tribunais possam considerar) e que as decisões que poderiam provocar desenvolvimento do sistema legislativo são mais raras. Quanto menos a administração japonesa for reconhecida com capacidade de lidar com equilíbrio de interesses, maior será o progresso das outras instituições.²¹⁴

A política industrial japonesa pode ser considerada como a maior influência no sistema jurídico. A própria história da lei de repressão à concorrência desleal demonstra que o Japão cumpriu sistematicamente os tratados internacionais desde a promulgação da lei até as alterações para adaptação do quadro legislativo internacional como Convenção de Paris e Acordo de Madrid. Essa obediência se deu principalmente pela percepção de que o progresso econômico e tecnológico dependia da proteção de direitos de propriedade intelectual.²¹⁵

A consciência jurídica dos japoneses é apontada como um fenômeno cultural para explicar o padrão diferenciado em litígios judiciais. O tradicional filósofo

²¹³ BAUM, Harald. Japan: *Economic Success and Legal System*. Max Planck Institute for foreign and private international law. 1997, p. 305-306.

²¹⁴ HEATH, Christopher. *The System of Unfair Competition Prevention in Japan*. London: Max Planck Institute for Foreign and International Patent. Copyright and Competition Law: Kluwer Law International, 2005, p. 69.

²¹⁵ RAHN, Guntram. *The Role of Industrial Property in Economic Development: the Japanese experience*, 1983.

jurídico *Kawashima* afirma que o caráter contraditório do litígio é intrinsecamente inadequado para o Japão.

I do not think that cost and time involves are sufficient explanation for the very low number of lawsuits in Japan. Rather the discrepancy between the Japanese legal consciousness and the current legal system is of much greater importance. The traditional Japanese legal consciousness does not view rights and duties as clear and determined facts. But our current legal system, which has been adopted from the West is aimed at clearly determining and clarifying the rights and duties of the parties involved on the basis of established facts. This conflict is resolved by stablishing the existence or non-existence of a certain right, in a once-for all decision, so to speak. However, this system is alien to, and at odds with, the traditional Japanese understanding of human relations, because rights and duties which have hitherto been left undefined are now transformed into clearly defined ones. And since cordial or co-operative relations have been built up or maintained precisely because the structure of rights and duties has not been clearly defined, this kind of black and White decision destroys the basis of such relationships. In traditional Japanese sense, lodging a claim amounts to a public challenge or notice for a confrontation.

A tese do autor se tornou um clássico, mas críticas sobre a ausência de base acadêmica colocaram em cheque a tese. Não obstante, o número de processos judiciais no Japão é abaixo da média se comparado por exemplo com a quantidade na Alemanha. No Japão a média é de 10 processos por 1.000 habitantes, enquanto na Alemanha é 110.²¹⁶

Uma das importantes características do pensamento jurídico do povo japonês é o da segurança jurídica. Essa característica foi um dos argumentos para se concluir pelo estabelecimento de um rol fechado de tipos de atos considerados desleais ao invés de se incluir uma cláusula geral e pode ser observado em outras leis. A importância que se dá à reputação também deve ser computada como diferencial, na medida em que a lei determina o pedido de desculpas como uma das formas de reparação de danos.

3.2 TRIBUNAL SUPERIOR DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Em razão da persistência da recessão ocasionada pela bolha econômica de 1991, o Japão iniciou um movimento para revitalizar a economia que, dentre outras

²¹⁶ RAHN, Guntram. Legal thinking and legal perceptivo in Japan. 1990.

medidas, pretendia fortalecer a proteção da propriedade intelectual como parte da estratégia internacional de mercado. A criação de um “Tribunal” Especializado em Propriedade Intelectual nasce como uma das medidas desta estratégia em 2005²¹⁷.

Apesar de ter sido oficialmente estabelecido em 2005, o primeiro registro de julgamento de uma turma especializada ocorreu em 1948, quando 5ª turma do Tribunal de Justiça de Tóquio recebe competência exclusiva para julgar os recursos das decisões do *Japan Patent Office*²¹⁸ (INPI Japonês) e recursos de matérias de propriedade intelectual das cortes distritais da Comarca de Tóquio. Dez anos mais tarde, a 6ª turma também se qualifica como especializada, seguida das 13ª, 18ª e 3ª turmas. Em abril de 2005, essas turmas especiais inauguram o denominado “Intellectual Property High Court”. Apesar da denominação “Tribunal Superior de Propriedade Intelectual”, na realidade se trata de uma Câmara Especializada pertencente ao Tribunal de Justiça de Tóquio. O fato de ter sido estabelecido por lei, prevendo a nomeação de um Presidente e Secretária com autonomia administrativa, garante um alto grau de independência. Essa Câmara é composta por 4 Turmas e cada uma possui 3 desembargadores e um Presidente. Em determinadas matérias o julgamento é realizado pela turma especial (Grand Panel) composta por 1 desembargador de cada uma das Câmaras e o Presidente²¹⁹.

O artigo 1º da Lei²²⁰ descreve que o Tribunal Superior é

[...] especializado em casos de Propriedade Intelectual com o propósito de aumentar a expertise e dar maior celeridade aos processos envolvendo

²¹⁷ SHINOHARA, Katsumi. Outline of the Intellectual Property High Court of Japan. AIPPI 2005, p. 131.

²¹⁸ “O JPO é uma das agências centrais do governo e se subordina ao Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI). As principais funções do JPO são as seguintes: (i) garantir direitos de propriedade intelectual adequadamente; (ii) elaborar, planejar e organizar questões relacionadas aos direitos de propriedade intelectual; (iii) harmonização de leis nacionais e internacionais para promover direitos de propriedade industrial; (iv) assistir pequenas e médias empresas e universidades em manter a infraestrutura da proteção aos direitos de propriedade industrial; (v) reformar a estrutura da proteção à propriedade industrial; e (vi) disseminar adequadamente informação relacionada à propriedade industrial.” (ONISHI, Hiroko. Op. cit., 2015, p. 117 citado por LIMA, Mariana de Araújo Mendes. A proteção das marcas renomadas no Brasil e no Japão. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2016. p. 78.)

²¹⁹ General Secretariat of the Supreme Court. Intellectual Property High Court. 2017, p. 16.

²²⁰ Lei nº 119 de junho de 2004. This Act shall, for the purpose of ensuring more effective and expeditious trial proceedings in intellectual property cases, and bearing in mind developments in the utilization of intellectual property in the Japanese economy and society and the ever increasing importance of the role of justice in the protection of intellectual property, provide for necessary matters for establishment of the Intellectual Property High Court that shall specialize in intellectual property cases.

propriedade intelectual, tendo em vista que a função judicial de proteção à propriedade intelectual tem se tornado cada vez mais importante com o desenvolvimento da exploração da propriedade intelectual na sociedade e economia japonesa.

O Tribunal Superior de PI recebeu dupla competência: originária e recursal. A recursal se subdivide em recursal exclusiva e recursal não exclusiva. A competência originária exclusiva decorre da responsabilidade de processar e julgar originariamente ações interpostas contra as decisões administrativas do JPO²²¹. A competência recursal exclusiva decorre da competência para julgar os recursos interpostos contra decisões de primeira instância das 6 (seis) Varas especializadas em propriedade intelectual que julgam matérias de patentes de invenção e modelo de utilidade, design de circuitos integrados e direitos autorais de software²²². A competência recursal não exclusiva decorre da competência de julgar os recursos interpostos contra decisões de quaisquer uma das Varas Distritais da Comarca de Tóquio que julgam ações envolvendo matérias de design (exceto de circuitos integrados), direitos autorais e conexos (exceto de software), marcas, cultivares e infrações de concorrência desleal²²³. A competência é denominada não exclusiva, pois se outras Varas Distritais, fora da competência do Tribunal de Justiça de Tóquio, julgarem processos envolvendo essas matérias, a competência recairá sobre a Tribunal de Justiça da Jurisdição competente. Apenas e tão somente as Varas que estiverem sob a competência do Tribunal de Justiça de Tóquio que é que terão a jurisdição do Tribunal Superior de Propriedade Intelectual.

O Tribunal Superior de PI possui uma terceira competência *sui generis*. A lei de criação do Tribunal define que quaisquer matérias que estiverem sob a jurisdição do Tribunal de Justiça de Tóquio e que necessite de conhecimentos especiais de

²²¹ Artigo 178 (1) da Lei de Patentes.

²²² Artigo 2 (2) da Lei 119/2004: (ii) Lawsuits pertaining to actions set forth in Article 178, Paragraph 1 of the Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 47, Paragraph 1 of the Utility Model Act (Act No. 123 of 1959), Article 59, Paragraph 1 of the Design Act (Act No. 125 of 1959), or Article 63, Paragraph 1 (including the cases where it is applied mutatis mutandis pursuant to Article 68, Paragraph 5) of the Trademark Act (Act No. 127 of 1959).

²²³ Artigo 2 (1) da Lei 119/2004: (i) Appeals against final judgments rendered by district courts in the first instance on actions pertaining to patent rights, utility model rights, design rights, trademark rights, rights of layout-designs of integrated circuits, copyrights, publication rights, neighboring rights or plant breeders' rights or actions pertaining to infringements of business interests through acts of unfair competition provided for in Article 2, Paragraph 1 of the Unfair Competition Prevention Act (Act No. 47 of 1993), in which specialized knowledge is required for examination.

propriedade intelectual poderão fixar competência no Tribunal Superior de PI²²⁴. Ressaltando que matérias criminais não se enquadram nesta competência.

Matérias envolvendo concorrência desleal não podem ser propostas nas Varas especializadas pertencentes à competência da Corte Distrital de Tóquio ou Osaka. São apenas os recursos contra as decisões das Varas Distritais comuns da jurisdição do Tribunal de Justiça de Tóquio é que serão julgados pelo Tribunal Especial. A Corte Distrital de Tóquio possui 3 Varas especializadas e a Corte Distrital de Osaka possui 1 vara especializada.

A regra geral de fixação de competência é o local do domicílio do réu ou local do cometimento da infração. A competência poderá ser fixada também no local dos atos preparatórios. Por exemplo, a fixação será no território japonês se comprovado que o planejamento tenha ocorrido no Japão, ainda que a consumação da prática desleal ocorra no exterior.

A estatística de ações judiciais em primeira instância por assunto publicada em 2015 pelo Tribunal Superior de PI sobre litígios envolvendo propriedade intelectual encontrou o seguinte resultado: 28,9% (patentes); 22,9% (concorrência desleal); 20,1% (marcas); 19,7% (direitos autorais); 2,6% (softwares); 2,6% (design); 2,1% (direito comercial) e 1,1% (modelo de utilidade).

O resultado estatístico para segunda instância foi: 42,2% (patentes); 19,3 (direitos autorais); 11,8% (concorrência desleal); 11,2% (marcas); 8,1% (direito comercial); 3,7% (design); 1,9% (modelo de utilidade) e 1,9% (software).²²⁵

A concorrência desleal é um tema que aparece como mais discutido tanto em primeira quanto em segunda instância, demonstrando sua importância dentro do campo da propriedade intelectual.

O atual Presidente do Tribunal Superior de PI, Dr. Ryuichi Shitara, em seminário realizado em 2016, ao comentar da importância da especialização dos julgamentos comentou:

²²⁴ Artigo 2 (3) da Lei 114/2004: Cases in addition to what is listed in the preceding two items in which specialized knowledge on intellectual property is required for examination of the major points at issue.

²²⁵ General Secretariat of the Supreme Court. Intellectual Property High Court. 2017, p. 44.

[...] para incentivar a criação industrial e conseqüentemente um desenvolvimento da indústria nacional, há uma necessidade de que a propriedade intelectual seja protegida em todos os níveis pelo sistema judiciário. Este é o principal motivo da criação de uma corte especializada na propriedade industrial.

Além disso, o avanço do mercado globalizado e dos conflitos internacionais nesta área acabam revelando a necessidade de interpretar adequadamente a política externa do país para a proteção apropriada da propriedade intelectual, o que é significativo para o desenvolvimento da economia nacional.

A criação de uma corte especializada significou uma maior troca de informação e opinião por partes competentes do mundo inteiro, desempenhando uma melhor compreensão do papel de cada um.

O processo de revisão de decisão administrativa levava 12 meses no início, mas depois foi reduzido para 10 meses. Atualmente, estão sendo resolvidos em cerca de 8 meses. Para os julgamentos de casos de violação, inicialmente o tempo era de 10 meses, mas nos últimos anos o tempo é de em torno de 7 meses.

Para os casos de violação de PI em primeira instância civil, nestes últimos 10 anos as decisões têm sido feitas está em torno de 15 meses. Estamos tentando encurtar cada vez mais o prazo e agilizar cada vez mais os processos de decisão.²²⁶

Verifica-se que a intenção ao se criar um Tribunal especializado foi assegurar maior qualidade e agilidade nos processos que envolvem matérias de propriedade intelectual, sempre com objetivo de fomentar o desenvolvimento da economia nacional, pela indústria ou investimentos internacionais. Outro ponto que se percebe é que de fato houve significativo encurtamento de tempo para julgamento das ações que reflete na segurança jurídica como um todo.

Não há dúvida de que as Varas Especializadas, assim como ocorreu com as divisões especiais até a criação do Tribunal, irão se estender cada vez mais em quantidade e abrangência, na medida em que ficar comprovado a maior eficiência do Poder Judiciário nessas matérias. Portanto, apesar da concorrência desleal ainda não ser elegível para competência das varas especializadas, em razão da sua importância demonstrada na estatística e também devido a sua especial aplicação inter-relacionada com todos as matérias de propriedade intelectual, entende-se como adequada que seja incluída também na competência exclusiva do Tribunal Superior de Propriedade Intelectual.

²²⁶< <https://www.jota.info/justica/para-juiz-japones-tribunal-especializado-em-propriedade-intelectual-e-essencial-para-inovacao-15052016>> (acesso em 05 de janeiro de 2018)

3.3 REMÉDIOS LEGAIS

Apesar de prevalecer o brocardo jurídico da *iura novit curia* ou *mihi factum, dabo tibi ius*, na prática, o autor é quem deverá fundamentar seu pedido. O cuidado na correta fundamentação jurídica ganha especial atenção se existir a possibilidade de se fundamentar o pedido pela lei de marcar ou lei de repressão à concorrência desleal, em razão do reflexo sobre as provas a serem produzidas. A lei marcas por exemplo tem a vantagem por não existir o requisito da notoriedade, mas sinais distintivos não registrados necessariamente devem ser amplamente conhecidos para receber proteção na LRCD. No precedente “Sweet Lover”²²⁷, o autor fundamentou a ação afirmando que o réu estava utilizando indicações enganosas, mas o tribunal declarou que o público não foi enganado. A decisão poderia ter sido diferente se o fundamento da ação fosse baseada no inciso i da LRCD, em que o a definição de confusão é mais abrangente.

A LRCD oferece quatro formas de se combater uma prática desleal, sem que a adoção de uma exclua as demais. A primeira é a possibilidade de se obter uma liminar para abstenção do ato desleal. A segunda consiste na destruição dos bens considerados ilícitos. A terceira consiste na reparação por perdas e danos. Por último poderá o autor requerer obrigação de prestar uma declaração de desculpas.

3.3.1 Liminares para abstenção do ato desleal

Qualquer pessoa que esteja sofrendo ou esteja na iminência de sofrer danos aos interesses empresariais por qualquer prática desleal prevista na LRCD poderá obter uma liminar para que o infrator se abstenha do ato²²⁸. Tendo em vista a precariedade da decisão, o requisito exigido nesta fase para concessão é a

²²⁷ Corte Distrital de Tóquio. 28 de janeiro de 1980, 135 Tokkyo To Kigyô 68.

²²⁸ Artigo 3 (1) da LRCD: A pessoa que sofrer danos ou estiver na iminência de sofrer danos aos interesses empresariais por prática desleal poderá obter uma liminar contra o a pessoa que estiver causando ou estiver na iminência de causar danos aos interesses empresariais a cessação ou abstenção do ato causador do dano.

probabilidade de causar danos, mas não há necessidade de comprovação de dano efetivo. A liminar pode ser obtida pela simples demonstração da possibilidade de violação aos interesses econômicos decorrente de uma relação competitiva em sentido amplo²²⁹. Essa medida provisória pode ser obtida mesmo que o infrator já tenha cessado o ato desleal, mas fique demonstrado a alta probabilidade de reincidência da prática.²³⁰

O requerente deve pormenorizar o ato que pretende seja cessado pelo infrator e identificar quais as indicações são similares ou quais indicações são passíveis de causar confusão ao público. Alegações genéricas de que o produto, serviço ou estabelecimento contém indicações similares, sem a correta imputação, será insuficiente para fundamentar o pedido de liminar²³¹.

No ideograma japonês, é comum encontrar mais de uma forma de se escrever a mesma palavra com significados distintos, mas mantendo a mesma fonética. Essa característica específica do ideograma japonês dificulta o trabalho do autor, na medida em que uma liminar pode ser concedida contra o réu para abstenção da utilização de uma indicação similar ou idêntica, mas o réu altera o ideograma com significado distinto, mas com a mesma fonética. O autor, por sua vez, deverá novamente ingressar com o pedido de abstenção do ato para que a justiça analise se no caso concreto ficará caracterizado a similaridade ou possível confusão ao público.²³²

Apesar de ser extremamente desejável que o pedido do autor e a decisão liminar seja pormenorizada e bem restritiva, em certas situações as liminares são concedidas de maneira ampla. Em uma dessas ações, o réu, ex-empregado de uma fábrica de perucas, foi acusado de subtrair indevidamente de uma lista de 400

²²⁹ Suprema Corte, 4 de junho de 1965, 414 Hanrei Jihô 29 – “Lines Beer”. Ficou caracterizado existência de indicações enganosas de produtos, mas sem a efetiva apropriação do *goodwill*.

²³⁰ Corte Distrital de Kanazawa. 30 de outubro de 1973. *Doi*. 159 – “Hatchiban Ramen”

²³¹ Corte Distrital de Fukushima, 21 de fevereiro de 1955, 6-2 Ge-Minshû 291 – “Kikuya Sôten”. O pedido de liminar para abstenção do ato de utilizar o nome *kikuya sôten* ou *qualquer outra razão social similar* foi genérico.

²³² Tribunal de Justiça de Sapporo, 27 de março de 1974. 744 Hanrei Jihô 66 [1974] – “Tôsushi II” – Após receber a intimação da decisão liminar para abstenção do uso da razão social “Tôsushi”, o réu renomeou a razão para “Miso no Tôshushi”. O autor novamente solicitou outra liminar para que o réu se abstinhasse de usar a palavra “Tôsushi” em qualquer contexto. O tribunal não concedeu a liminar por entender que a indicação (“Tôsushi”) do autor difere substancialmente da indicação (“Miso no Tôshushi”), portanto não caracterizou similaridade.

potenciais clientes (homens carecas) e passou a utilizar a lista para vender perucas de outro fabricante. O autor havia dispendido grande esforço em pesquisas para formar uma lista de 2.400 potenciais clientes. Portanto, a informação continha valor comercial importante para a atividade do autor. O tribunal proibiu o réu de usar as informações indevidamente apropriada para fins comerciais²³³.

A crítica consiste no fato da restrição imposta ser demasiadamente ampla. Em tese, seria possível e lícito que o réu tivesse elaborado uma lista de clientes, com seu próprio esforço, pelo seu relacionamento durante o tempo em trabalhou na empresa anterior. A decisão liminar proibiu um ato, em tese, lícito²³⁴.

Se o réu não cumprir a decisão de abstenção do ato, poderá o autor exigir a aplicação de multa diária, nos termos do Código de Processo Civil²³⁵.

3.3.2 Destruição dos produtos

É possível também requerer a destruição de produtos ou remoção do local de onde estão ocorrendo os atos desleais²³⁶. Uma dificuldade recorrente na prática é a apreensão ou destruição de um equipamento ou máquina capaz de produzir artigos lícitos ou servir para uma atividade lícita, mas empregada para produção ou uso ilícito. Nessas situações, o judiciário firmou entendimento de que caberá ao réu demonstrar a utilidade do equipamento para finalidade lícita sob pena de serem também destruídos²³⁷. A mesma interpretação deve ser dada para peças ou dispositivos que separados contêm uma função legal, mas ao ser combinado ou montadas com outros produzem uma função ilícita.

²³³ Tribunal de Osaka, 16 de abril de 1996, 28-2 Chizaishû 300 – “Peruca Masculina”

²³⁴ Y. Tamura. 1124 Jurista 90-91 [1997] citado por HEATH, Christopher. The System of Unfair Competition Prevention in Japan. London: Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law: Kluwer Law International, 2005, p. 238.

²³⁵ Artigo 172 do Código de Processo Civil Japonês.

²³⁶ Artigo 3 (2) da LRCD.

²³⁷ Corte Distrital de Tóquio. 30 de outubro de 1995, 1560 Hanrei Jihô 24 – “System Science”. Foi ordenado a destruição completa do computador em que estava instalado programa copiado de forma ilegal.

Medidas de remoção serão suficientes na medida em que reste demonstrado que com essa medida ficará afastada a prática desleal. Por exemplo, a retirada de um dos fornecedores que comercializa produto contendo indicações similares ao de uma indicação famosa em canal de comércio on-line.

O Acordo TRIPS prevê a possibilidade de as autoridades judiciais determinarem a destruição dos bens que violem direitos de propriedade intelectual²³⁸.

3.3.3 Indenização por perdas e danos

O artigo 709 do Código Civil dispõe que “a pessoa que violar direitos de outrem, por dolo ou culpa, fica obrigada a reparar as perdas e danos causados”. Uma disposição similar está prevista no artigo 4 da Lei de Repressão à Concorrência Desleal: “a pessoa que violar interesses empresariais de outrem por ato de concorrência desleal, por culpa ou dolo, fica obrigada a reparar as perdas e danos causados”²³⁹. A LRCD é mais específica quanto à proteção de interesses empresariais e destaca a causa da violação por ato de concorrência desleal²⁴⁰. A natureza da reparação dos danos é compensatória. Não incide qualquer objetivo punitivo ou pedagógico como forma de desincentivo de futuras práticas.

A fim de facilitar o ônus da prova em favor da vítima, a LRCD, seguindo os exemplos das demais leis de propriedade industrial do Japão como a lei de patentes de invenção (art. 102), lei de marcas (art. 38) e lei de desenho industrial (art. 39), a partir de 1994, foram introduzidos 3 (três) métodos para fixação do montante da indenização, prevalecendo o maior montante em favor do autor.

²³⁸ Artigo 46 do TRIPS.

²³⁹ Artigo 4 da LRCD: “a pessoa que violar interesses empresariais de outrem por ato de concorrência desleal, por culpa ou dolo, fica obrigada a reparar as perdas e danos causados. Esta disposição não se aplica se os danos decorrerem do uso de segredo empresarial após o direito previsto no artigo 15 estiver prescrito de acordo com o mesmo artigo.”

²⁴⁰ TSUKARA, Hideo. *Lei de Repressão à concorrência desleal artigo por artigo*. Ed. Shojihomu. 2016, p. 135.

O primeiro deles consiste no benefício que a parte lesada teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. O benefício é calculado pelo lucro unitário do bem multiplicado pela quantidade de bens que a parte lesada teria vendido se não houvesse a infração. Nessa avaliação, devem ser levados em consideração a capacidade da parte lesada em comercializar os bens e circunstâncias que limitem a capacidade de venda da parte lesada (§1º do Art 5º da LRCO)²⁴¹. As circunstâncias são fatores que limitariam a comercialização no mercado, como por exemplo, presença de produtos substitutos, marketing realizado pelo autor da infração para promoção do produto e a própria capacidade de produção ou armazenagem de bens pela parte lesada etc.

O segundo método leva em consideração não mais o possível benefício da parte lesada, mas os benefícios obtidos pelo infrator. A indenização será baseada na presunção de que o lucro obtido pelo autor da infração corresponde ao prejuízo sofrido pela parte lesada²⁴². Embora o método seja uma forma de arbitramento indireta, não correspondente com a regra geral da indenização ser calculada pelos danos diretos, aceita-se o método para facilitar o ônus da prova em favor da parte lesada. Por este motivo, a interpretação deve ser restritiva²⁴³. A fixação do lucro do infrator ainda carece de critérios objetivos.

A lei não faz distinção entre lucro líquido ou lucro bruto. A jurisprudência vem aceitando o conceito de lucro líquido, ou seja, a receita da comercialização deduzidos despesas e custos. Dessa forma, o infrator deduz as despesas e custos incorridos na atividade para correta fixação do lucro²⁴⁴.

²⁴¹ Art. 5º (1) A pessoa que por dolo ou culpa violar os interesses empresariais por atos de concorrência desleal previstos nos incisos *i a x* e *xvi* do Art. 2, § 1 (incisos *iv a ix* limitado aos segredo técnicos) ficará obrigada a ressarcir as perdas e danos causadas a parte lesada (doravante denominada "parte lesada"), tendo como valor estimado da indenização, o resultado da multiplicação do lucro unitário do bem pela quantidade de bens que parte lesada teria vendido na inexistência do ato de infração, limitado pela capacidade de trabalho da parte lesada. Contudo, se houver quaisquer circunstâncias que limitem a parte lesada de ceder total ou parcialmente os bens, o número de bens afetados por essas circunstâncias deverá ser deduzido da indenização.

²⁴² Art. 5º (2) A pessoa que por dolo ou culpa violar interesses empresariais de outrem pela prática de concorrência desleal deverá reparar os danos causados, presumindo-se o lucro obtido pelo infrator como o montante dos danos sofridos pela parte lesada.

²⁴³ TSUKARA, Hideo. *Lei de Repressão à concorrência desleal artigo por artigo*. Ed. Shojihomu. 2016, p. 138.

²⁴⁴ Corte Distrital de Tóquio, 27 de abril de 1988, 20-1 Mutaishô 209: "Louis Vuitton"; Corte Distrital de Osaka, 28 de junho de 1985, 17-2 Mutaishô 311: "Etiquete Brush"

O último método previsto na LRCD para fixação dos danos consiste na atribuição de um montante que a parte lesada teria direito de receber, de acordo com o tipo de ato praticado pelo infrator, referindo-se à remuneração equivalente ao licenciamento (royalties)²⁴⁵.

A prática dos atos previstos nos incisos i, ii, xiii e xvi, §1º do art. 2º, relativos à indevida utilização de indicações de um produto, serviço ou estabelecimento ou uso de marca sem autorização, são tipos de atos similares à prática de uso não autorizado de marca e, portanto, o método de ressarcimento seguirá o método estabelecido no §1º do Art. 38 da Lei de Marcas.

Quanto ao inciso iii, §1º do art. 2, a prática de usar a forma idêntica do titular pode ser relacionada com as regras aplicáveis ao desenho industrial. O infrator comercializa seus produtos com a mesma forma dos produtos de terceiros, seguirá a fixação segundo o método previsto no §1º do Art. 39 da Lei de Desenho Industrial.

No que se refere à prática de aquisição ou utilização de segredos técnicos previsto nos incisos iv a x, §1º do art. 2, o ato de produzir ou comercializar produtos contendo segredo técnico obtido ilegalmente guarda similitude com a infração à patente por isso seguirá o método previsto no §1º do art. 102 da Lei de Patentes.

Nesses casos em que se admite a fixação equivalente a uma taxa de licença de acordo com o tipo de ato praticado, indica-se o uso de parâmetros já utilizados²⁴⁶.

Esse último método de cálculo apresentado, baseado no equivalente a remuneração de uma licença, não afasta eventual indenização suplementar demonstrada pela parte lesada²⁴⁷.

²⁴⁵ Art. 5º (3) A pessoa que violar os interesses empresariais de outrem pela prática de concorrência desleal nos incisos i a ix inclusive, xiii e xvi do §1º do artigo 2º ficará obrigada a reparar os danos causados no montante equivalente que a parte lesada teria o direito de receber de acordo com o tipo de ato praticado segundo os itens abaixo.

²⁴⁶ TSUKARA, Hideo. *Lei de Repressão à concorrência desleal artigo por artigo*. Ed. Shojihomu. 2016, p. 148.

²⁴⁷ Artigo 5 (4): O parágrafo precedente não retira o direito de reclamar danos que excederem o montante descrito no mesmo parágrafo. Nas hipóteses em que não houver dolo ou culpa grave do autor da infração, poderá o juízo tomar essa consideração na fixação dos danos.

Dada a inexistência de similaridade dos atos previstos nos incisos xi xii e xv da LRCD e outras leis de propriedade industrial, esses atos deverão seguir os métodos previstos nos parágrafos §1º e §2º do Art. 5.

3.3.4 Pedido de desculpas

A pessoa que, por dolo ou culpa, causar danos à reputação ou imagem de outrem pela prática de concorrência desleal ficará obrigada a adotar medidas necessárias a reparação da reputação em substituição ou em complementação a reparação por perdas e danos²⁴⁸.

Trata-se de uma medida não monetária de reparação de danos causados à reputação empresarial. A medida de restauração à reputação normalmente se traduz no pedido de desculpas formais e de forma pública como publicação em jornais, o que na cultura japonesa é considerada uma pena severa.

Em uma das ações, para se observar a gravidade desta obrigação, chegou à Suprema Corte sob argumento de que a obrigação de pedir desculpas violava a liberdade de consciência religiosa, mas o argumento foi rejeitado por não haver violação à Constituição.

3.4 SEGREDO DE JUSTIÇA

A par dos problemas processuais envolvidos em ações cujo o objeto continha segredos empresariais, em 2004 medidas processuais foram inseridas pela LRCD para elevar a proteção dos procedimentos após a decretação de segredo de justiça.

Se a prática desleal envolver a violação de um interesse empresarial relacionado a um segredo empresarial, o juiz, a requerimento da parte, poderá decretar que o caso corra em segredo de justiça, expedindo advertência às partes,

²⁴⁸ Artigo 14 da LRCD.

serventuários e advogados de que a divulgação ou uso do segredo fora do contexto do processo constituirá crime. A advertência não terá efeito se a parte contrária, servidores ou advogados tiverem conhecimento do segredo empresarial por outros meios que não seja pela relação processual²⁴⁹. Contra o despacho que denega o pedido de sigilo judicial cabe recurso, mas se o despacho conceder o pedido, não há previsão de recurso. A parte contrária deverá buscar a revogação da decisão no próprio juízo que expediu o decreto.

Qualquer parte do processo poderá requerer a revogação do decreto de sigilo dirigido o pedido ao juízo onde tramita o processo. Se a revogação for aceita, o juiz deverá intimar as partes a respeito. Contra decisão de revogação cabe recurso com efeito suspensivo²⁵⁰.

²⁴⁹ Artigo 10 da LRCD Art. 10 (1) Nas ações envolvendo violação aos interesses comerciais de acordo com a lei de repressão à concorrência desleal, se a primeira vista demonstrar que o segredo empresarial mantido pela parte se enquadra nos motivos abaixo, o juiz, a requerimento da parte, pode ordenar que a parte, advogado, serventuário do judiciário não use o segredo empresarial para outra finalidade que não seja o acompanhamento do processo e não divulgue o segredo empresarial para qualquer outra pessoa fora do processo nos termos deste parágrafo; no entanto, essa disposição não se aplica, se a parte, advogado ou serventuário do judiciário já tinham adquirido por outros meios que não pelo exame das alegações preliminares, verificação ou divulgação da prova. (i) o segredo empresarial mantido pela parte descrito nas alegações preliminares que foi submetida ou será submetida, ou foi incluído como conteúdo de prova já apresentados ou a serem apresentados (incluindo documentos apresentados de acordo com o art. 7, parágrafo 3 ou o documento apresentado de acordo com art. 13, parágrafo 4), e

(ii) as atividades comerciais da parte que estiver baseada no segredo empresarial de acordo com o item precedente ficarão prejudicados pelo uso do segredo empresarial para outras finalidades que não seja a acompanhamento do processo ou pela divulgação do segredo empresarial, por este motivo haverá necessidade de se restringir o uso ou divulgação do segredo empresarial a fim de evitar a restrição.

(2) O pedido baseado no parágrafo antecedente (doravante denominado como "ordem de confidencialidade") deve ser realizada por escrito contendo os itens abaixo

(i) A pessoa para quem a ordem de confidencialidade será expedida

(ii) Os fatos suficientes para identificar do segredo empresarial que será alvo da ordem de confidencialidade;

(iii) fatos que se enquadram nos motivos listados nos itens respectivos do parágrafo anterior.

(3) Uma vez expedido o decreto de sigilo, o juízo deverá intimar a pessoas a quem a ordem é dirigida.

(4) O decreto de sigilo se torna eficaz no momento que a pessoa destinatária recebe a ordem.

(5) Contra o despacho que negar a decretação de sigilo cabe recurso

²⁵⁰ Artigo 11 da LRCD. Artigo 11 (1) A pessoa que requereu o sigilo ou a pessoa contra quem foi decretado o dever de sigilo poderá requerer a sua revogação ao juízo onde tramita o processo (quando não existir tribunal, ao juízo que emitiu a decisão) com o fundamento de que o requisito prescrito no artigo anterior, o parágrafo (1) não foi cumprido ou deixou de ser cumprido.

(2) Quando o juízo decidir o pedido de revogação do decreto de sigilo, deverá intimar a parte que requereu e a parte contrária.

(3) Contra a decisão judicial que revogou a decreto de sigilo cabe recurso de apelação

(4) A decisão judicial que revogar o decreto de sigilo não surtirá efeito até a decisão final do recurso

3.5 SANÇÕES CRIMINAIS

As sanções criminais conferem um importante reforço na desestimulação das práticas desleais. As penalidades se subdividem em prisão e multa, que podem ser aplicadas concomitantemente. O fato típico está previsto para quase todos os atos constantes no artigo 2 da LRCD, mas exige que sejam praticados com dolo de obter vantagem indevida²⁵¹. O objetivo é punir as práticas mais graves de cada dos atos desleais. Apenas estão fora da aplicação penal os atos envolvendo nome de domínio (inciso xiii), prejuízo a reputação (inciso xv) e utilização indevida de marca por abuso de confiança (inciso xvi).

Sem dúvida, o maior nível de detalhamento e aperfeiçoamento recai sobre a proteção aos segredos empresariais, sendo a última adaptação realizada em 2015 para elevar a punição se o segredo for indevidamente divulgado no exterior e também para alcance do terceiro.

Na prática, não existem muitos processos criminais tramitando com fundamento nas práticas desleais em razão da dificuldade de comprovar o dolo e sobretudo porque a acusação depende da iniciativa de um promotor de justiça que no Japão detém poder discricionário. As acusações tomam formato apenas se houver grande quantidade de consumidores lesados ou se estiver dotada de uma forma muito ofensiva.

Atualmente o valor máximo da multa aplicável a uma pessoa jurídica é de 30 milhões de ienes (aproximadamente 1 milhão de reais) e da pena de prisão é 10 anos.²⁵²

(5) Onde a decisão for tomada para cancelar o sigilo, quando existir uma pessoa que requereu o cancelamento do sigilo ou a pessoa que recebeu o decreto de sigilo contendo o segredo empresarial nos autos do processo em que o decreto de sigilo foi publicado para pessoa que não seja a parte contrária, o juízo deve intimar imediatamente essa pessoa da decisão judicial que revogou o decreto de sigilo.

²⁵¹ Artigo 21 (3) incisos i a v.

²⁵² Artigo 21 (3) da LRCD.

CONCLUSÃO

O presente trabalho buscou apresentar o tratamento conferido pela atual lei de repressão à concorrência japonesa, que contou com mais de 20 alterações legislativas desde seu nascedouro, em 1934, até o último registro em 2015. A partir dessa observação, destacaram-se alguns fatores que, conforme análise da literatura acadêmica, podem ser considerados como experiência bem-sucedida. Para que se possa tratar da relevância da pesquisa, apresentam-se os principais resultados alcançados ao longo dessa investigação.

Os mais importantes movimentos no sentido da proteção aos direitos de propriedade intelectual no Japão, da qual a repressão à concorrência desleal faz parte, coincidem com períodos em que o Japão necessitava recuperar a confiança internacional para superar períodos de recessão econômica, dentre os quais podem ser destacados:

A Era Meiji (1868-1912) constituiu uma importante fase de formação da consciência jurídica sobre a proteção da propriedade intelectual como fator de desenvolvimento econômico, culminando na adesão do Japão à Convenção de Paris em 1900.

Período pós-Primeira Guerra Mundial em que os países unionistas preocupados com as consequências econômicas da Guerra, firmam o compromisso na Revisão de Haia (1925) de adotar medidas efetivas contra práticas desleais, que levou a promulgação da primeira Lei de Repressão à Concorrência Desleal em 1934.

Período pós-Segunda Guerra Mundial, ainda durante a ocupação das forças aliadas, como medida de recuperação da economia, o Japão reforça a proteção aos interesses empresariais ao aderir ao Acordo de Madrid contra supressão de indicações de procedência e facilita os requisitos para obtenção de liminares para abstenção de atos desleais.

Período pós-Guerra Fria, apesar de colocar o Japão em posição de destaque na liderança internacional, as expectativas não se concretizaram devido ao estouro

da bolha econômica em 1991²⁵³. A LRCD foi completamente reformulada para elevar a proteção consideradas limitadas pelos precedentes e adequações preparatórios para harmonização da Lei Modelo da OMPI. A Lei recebe nova numeração (Lei nº 47 de 17 de maio de 1993). Outras reformas foram realizadas para adequação do Acordo TRIP's (1994) e para inclusão de medidas de combate à corrupção (1998). Ainda sob os reflexos da recessão do estouro bolha econômica, como tentativa de recuperação da economia, em 2005, foi criado o Tribunal Superior de Propriedade Intelectual com objetivo de dar maior segurança jurídica com decisões mais especializadas, céleres e uniformes sobre propriedade intelectual.

A proteção à concorrência desleal inicia timidamente pela interpretação ampliativa concedida pela Suprema Corte Imperial (1925) com precedente “*Daigaku-yu*”. A Suprema Corte Imperial reverteu a decisão da instância inferior e reconheceu como ato ilícito (art. 709 do Código Civil) a apropriação de indicação de título de estabelecimento “*Daigaku-yu*”, sem registro e sem autorização do titular. Até então, a jurisprudência japonesa, influenciada pelo artigo 823 do BGB, entendia que o ressarcimento só seria possível se demonstrado a violação à um direito absoluto. A partir desse precedente foi ampliada a interpretação de “direito absoluto” para quaisquer interesses legais de modo que passou a ser possível a aplicação do Código Civil para proteção de práticas desleais, até que a lei específica entrasse em vigor em 1934.

O Japão optou por regular os interesses privados empresariais pela lei específica com adoção de um rol taxativo de atos proibidos. Ao adotar o rol taxativo, o Japão assegurou aos empresários claramente quais eram os limites éticos das práticas empresariais, deixando menos espaço para jurisprudência construir os referidos limites. Essa opção garantiu ao Governo o maior controle da regulação segundo as diretrizes dos interesses nacionais alinhado com a meta de recuperação econômica e tecnológica.

De um lado, o Japão precisava ganhar confiança internacional para recuperar sua economia, de outro, o mercado ainda não tinha amadurecido

²⁵³ UEHARA, Alexandre Ratsuo. *A política externa do Japão no final do século xx*. O que faltou? Ed. Annablume, p. 209.

suficientemente para efetiva implantação das proibições sem que afetasse o desenvolvimento tecnológico e econômico. Esse conflito levou o Japão a promulgar a primeira LRCD (1934), contendo apenas a previsão de 4 (quatro) atos, mas sem efetiva aplicação devido a dificuldade imposta à parte lesada de se comprovar a má-fé do infrator.

A proteção foi gradativamente elevada em 1950 e 1965, até que em 1993, já com nível de desenvolvimento industrial satisfatório e pressionado pelo mercado interno pelas limitações da lei anterior, realiza-se uma revisão completa da Lei, que recebe nova numeração (Lei nº47/1993). Essa revisão também foi pressionada pelos países membros do GATT, dada possibilidade da conclusão da Rodada do Uruguai.

Outra importante causa das alterações deve ser atribuída às novas possibilidades de praticar atos desleais com a chegada da tecnologia. Nesse sentido, passaram a ser considerados desleais atos de apropriação ou uso indevido de nome de domínio, qualquer tipo de transação com dispositivos dotados de função capaz de obstruir o efeito de medidas de restrição e atos praticados a partir de transações on-line.

Atualmente a LRCD permanece com estipulação de um rol taxativo de atos. Essa opção, juntamente com as demais leis que compõe o sistema de proteção à concorrência desleal e o sistema judiciário, não impediu que o Japão construísse um ambiente favorável às atividades inventivas. Por isso, subsiste o interesse em sua análise como experiência.

Essas foram as constatações levantadas pela pesquisa na atual legislação em vigor. Passemos para apresentação dos possíveis exemplos na experiência japonesa, conteúdo do segundo objetivo do trabalho.

O processo legislativo em sentido amplo pode ser apontado como possível diferencial na eficiência legislativa. A temática concorrência desleal, assim como leis de propriedade industrial, ficam sob a competência do Ministério da Economia, Indústria e Comércio (METI) que possui um papel importantíssimo na definição das políticas econômicas nacionais e detém competência para iniciativa de projetos de lei. A concentração dessas competências facilitou as alterações na medida em que

o mercado exigia maior regulação. O constante aperfeiçoamento legislativo foi realizado de acordo com as necessidades particulares do mercado japonês.

Não obstante o Japão ter adotado o sistema de direito positivo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores exerce forte influência sobre os casos a serem postos em juízo. Com intuito de oferecer maior segurança jurídica sobre matérias de propriedade intelectual, um Tribunal Superior de Propriedade Intelectual foi criado em 2005. Apesar de não ser elegível pela competência das varas distritais especializadas de Tóquio e Osaka, assuntos relacionados à concorrência desleal serão tratados pelo Tribunal Superior de PI em sua competência recursal se a ação for proposta em uma das varas distritais do Distrito de Tóquio. Uma estatística publicada da Suprema Corte indica que o assunto “concorrência desleal” figura como segundo tema mais acessado de propriedade intelectual em primeira instância e o terceiro mais demandado em segunda instância. Devido à sua natureza especial inter-relacionada com todas as outras matérias de propriedade intelectual, entende-se como adequada que seu tratamento seja pela competência exclusiva das Varas Distritais especializadas, a fim de se alcançar a desejada segurança jurídica.

A adequada proteção às práticas desleais envolveu também reformas nos procedimentos para decretação de sigredo de justiça em processos que envolvem informações sigilosas como patentes e sigredo empresarial. Dentre as medidas, podem ser destacadas procedimento preliminar para avaliação da necessidade de se apresentar ou não as informações, restrição ao acesso das informações às pessoas específicas, realização de audiências de portas fechadas. A elevação das multas pecuniárias por violação às práticas leais de concorrência mostra-se eficiente no combate à concorrência desleal.

Não se pode negar que a adoção do rol exaustivo, conjugado com a criação de um tribunal especial cuja competência abrange o principal distrito de Tóquio, confere maior segurança jurídica no que se refere a aplicação da LRCD. Os precedentes criados por este Tribunal Especializado tendem a servir de referência aos demais órgãos julgadores, especialmente em razão da forte hierarquia presente na cultura japonesa pode trazer um efeito indireto na observação dos precedentes.

Após apresentar os principais pontos que foram tratados nessa dissertação, torna-se possível citar as duas principais contribuições, as quais sintetizam a relevância da investigação empreendida:

Não se encontrou outro trabalho no Brasil a respeito da lei japonesa de repressão à concorrência desleal de modo que esta pesquisa poderá abrir as discussões entre os interessados brasileiros, em especial os empresários e operadores do direito que eventualmente tenham interesse na compreensão do tema que impacta diretamente nas transações comerciais e investimentos internacionais.

A estatística apresentada pela Suprema Corte Japonesa em 2015 demonstra que a matéria da concorrência desleal é segunda classe de ações em maior número em primeira instância, representando 22,9% do total de processos existentes. Em segunda instância, fica em 3º lugar com 11,8%. Ou seja, a tendência é de um mercado cada vez mais competitivo e, portanto, em que o processo concorrencial tende a se ampliar e se tornar ainda mais complexo. Diante desse contexto, a lei de repressão à concorrência desleal ganha maior representatividade e evidência.

No tocante à aplicação dos resultados, duas propostas podem ser mencionadas. Uma delas é a acadêmica. Ao se organizar a literatura sobre a lei de repressão à concorrência desleal em língua portuguesa, abre-se um caminho para que outros pesquisadores possam se dedicar a tal temática. A outra implicação é de ordem aplicada (ou prática), pois os profissionais do Direito poderão usufruir das informações apresentadas, seja das questões relacionadas à jurisprudência, exemplos bem-sucedidos, posicionamento da suprema corte japonesa entre outros.

A pesquisa ficou limitada a análise dos textos e da jurisprudência. Ademais, a reflexão sobre as práticas exitosas no Japão no contexto brasileiro merece maior atenção dada à diversidade cultural, mercadológica e cultura jurídica, dentre outros. Assim, a presente pesquisa trouxe a primeira narrativa sobre a experiência japonesa, mas que merece um debate mais aprofundado.

A lei de concorrência desleal japonesa é apenas uma das leis que integram o sistema de proteção à concorrência. Uma das opções para futuras pesquisas, dentre as várias possíveis neste campo, poderia levar em conta uma análise sistemática a partir de uma visão integrada da Lei Antitruste ou uma visão sistematizada de todas as leis que compõem o sistema de repressão à concorrência desleal. Outro ponto aparentemente interessante seria investigar se o Japão estaria apto para adotar uma cláusula geral. O Brasil nesse quesito adota um sistema misto contemplando um rol taxativo e uma cláusula aberta.

A adequada regulação da concorrência tem como pressuposto o aperfeiçoamento, o avanço, a melhoria. Quanto mais agressiva for a competição, mas leal, melhores serão os frutos para sociedade. Contudo, o acirramento da competição entre agentes econômicos propicia o surgimento de práticas desonestas, haja vista necessidade de se encontrar vantagens competitivas. O estudo deste tema ganha cada vez mais importância em razão da internacionalização das transações comerciais. A troca de experiências entre os países revela-se essencial na busca da adequada regulação.

REFERÊNCIAS

ANDERMAN, Steven. *The Interface Between Intellectual Property Rights and Competition Policy*.

ASCARELLI, Tullio. A atividade do empresário. Tradução de Erasmo Valladão A. e N. França. *Revista de Direito Mercantil*, n. 132, p. 203 e 212.

ASCARELLI, Tullio. *Teoria da la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Bosch. 1970.

ANDERMAN, Steven. *The interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy*. Cambridge. 2007

AZEVEDO, Álvaro Villaça. O novo Código Civil Brasileiro: tramitação; função social do contrato; boa-fé objetiva; teoria da imprevisão e, em especial, onerosidade excessiva (*laesio enormis*). *Revista Jurídica* n. 308, jun. 2003.

AZEVEDO, Antônio Junqueira de. O princípio da boa-fé nos contratos. Comentários sobre o Projeto do Código Civil Brasileiro. Série Cadernos do CEJ, 20. Acesso em: <<http://www.cjf.gov.br/>> set. 2003.

BARBOSA, Dênis B. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010.

_____. *Da tecnologia à cultura*. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2011.

_____. *Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2003.

Da proteção do trade dress com ou sem direitos exclusivos. Parecer sobre confusão ou associação entre as marcas ou trade dress dos produtos LINOLEIC X LINOLEN. Rio de Janeiro, 2009.

BARBOSA, Dênis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003. p. 13; FREITAS, Sílvia Rodrigues de. *Comparative study of legislation and examination practices concerning trademarks in Brazil and Japan*. Tóquio, 2010.

BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

_____. *Propriedade Intelectual e Importação Paralela*. São Paulo: Atlas, 2011.

_____. *Desenho industrial e Trade Dress após o caso Apple x Samsung*. <www.migalhas.com.br> Publicado 19 out. 2012.

BRENT T. Yonehara, *A Review of Japan's Protection of Domain Names against Cybersquatting*, 43 IDEA 207 (2003)

BULGARELLI, Waldirio. *Direito Comercial*. São Paulo: Atlas, 2001.

DUNNEY, Edward G. *New Trade Secrets Law*, IP ASIA, 1990.

GREENBERG, Suzanne F. *The WIPO Model Laws for the Protection of Unpatented Know-How: a comparative analysis*.

HAHN, Elliott. *An overview of Japanese Legal System*. 5 Nw. J. Int'l L. & Bus. 517 (1984)

HEATH, Christopher. *The System of Unfair Competition Prevention in Japan*. Max Planck Series on Asian Intellectual Property Law. Kluwer Law International, 2005.

HENNING-BODEWIG, Frauke. *International Handbook on Unfair Competition*. Oxford: Hart Publishing, 2013

_____ ; Chapter 17: IP-based nation: Strategy of Japan. *Emerging Markets and the World Patent Order*. European Intellectual Property Institutes Network series. 2013.

JAPANESE FAIR TRADE COMMISSION – JFTC – Designation of Unfair Trade Practices. 1982. <http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/unfairtradepractices.html>

_____. Specific Unfair Trade Practices in Newspaper Business. 1999. <http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/index.files/spaper.pdf>

_____. Designation of Specific Unfair Trade Practices by Large-Scale Retailers Relating to the Trade with Suppliers. 2005. <http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/index.files/dsutp.pdf>

Keizaisangōshō Chiteki Zaisan Seisaku (Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI). Chikujō kaisetsu Fusei kyōsō bōshi-hō (Lei de concorrência desleal cláusula por cláusula). Tóquio, 2015.

LADAS, Stephen. *Patents, Trademarks and Related Rights*. Cambridge: Harvard University Press, 1975

LAFER, Celso. *A OMC e a regulamentação do comércio internacional: uma visão brasileira*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.

LaFRANCE, Mary. *Passing off and unfair competition: conflict and convergence in competition law*, 2011.

LEMLEY, Mark A., William H. Neukom Property, Intellectual Property and Free Riding. 2005. Texas Law Review.

LIMA, Mariana de Araújo Mendes. *A proteção das marcas renomadas no Brasil e no Japão*. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2016.

MASAYOSHI, Tsunoda. Hanrei Tsuki Chiteki Zaisan Ken Roppou. Compêndio de leis de propriedade intelectual e a jurisprudência. Japão, Sanseido, 2017.

MIRANDA, Pontes. *Tratado de Direito Privado*, § 2095. Classificação dos atos ilícitos de concorrência.

MORO, Maitê Cecília Fabri. *A marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da propriedade intelectual*. Tese de Doutorado em Direito defendida pela PUC/SP, 2005, p. 51.

NINOMIYA, Masato; TANAKA, Aurea; Uehara, Alexandre; FUJITA, Edmundo; Horisaka, Kotaro. 120: Construindo os Alicerces para o Futuro das Relações Brasil-Japão. São Paulo, Ed. Lexia, 2016.

NINOMIYA, Masato; TANAKA, Aurea. *Desafios geopolíticos da Ásia no século XXI: Japão, China e Coreia*. Revista Política Externa. v. 24, 2015.

NINOMIYA, Masato. *Mutual legal assistance in criminal matters between Brazil and Japan*. University of Tokyo, Journal of Law and Politics, v. 4, p. 65-76, 2007.

_____. *Glossary of Juridical Terms Portuguese-Japanese*, co-author with Seiichi Mori, Yuhikaku, Tokyo, 2000.

_____. YATANI, Michiro. *Burajiru Kogy EShoyuuken H E* (Nova Lei de Propriedade Industrial) versão para a língua japonesa da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, com breve comentário. São Paulo: Kaleidos-Primus Consultoria e Comunicação Integrada S/C Ltda., 1996. 210p

_____. Intercâmbio Cultural Brasil-Japão - Sistema Jurídico Japonês.

NAKAYOSHI, Hideo. *New Japanese Trade Secrets Act*, Trademark World, November 1992

ONISHI, Hiroko. *Well-known trade marks: a comparative study of Japan and the EU*. Oxon: Routledge, 2015

ONO, Syouen. Fusei kyōsō bōshi hō gaisutsu. *A Lei de repressão à concorrência desleal*. Ed. Shinichi Himumi, 2015.

PALMER, Vernon; BUSSANI, Mauro. *Pure Economic Loss. New horizons in Comparative Law*. (Chapter 2. NOMI, Yoshida. Japan). Routledge Cavendish. 2009.

POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. *Direito Internacional da Propriedade Intelectual: fundamentos, princípios e desafios*. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

PORT, Kenneth L. *Trademark and Unfair Competition Law and Policy in Japan*. Durham: Carolina Academic Press, 2007.

RAHN, Guntram. *The Role of Industrial Property in Economic Development: The Japanese Experience*, 1983.

RIFFEL, Christian. Protection Against Unfair Competition in the Wto trips agreement. The scope and prospects of Article 10bis of the Paris Convention for the Protection Intellectual Property

RODRIGUES JR.; BEAS, Edson Beas; POLIDO, Fabrício. *Propriedade intelectual, novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios*. São Paulo: Campus, 2007.

ROHL, Wilhelm. *History of Law in Japan since 1868*.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual*. Barueri, SP: Manole, 2011.

_____. *Estudos e pareceres de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008.

_____. *Licença de uso de marca e outros sinais distintivos*. São Paulo: Saraiva, 1984.

_____. *Direito de autor no design*. São Paulo: Saraiva, 2012.

SHINOHARA, Katsumi. *Outline of the Intellectual Property High Court of Japan*. AIPPI 2005.

STEENSTRUP, C. *A history of Law in Japan until 1868*, 1996.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna Schmidt. The international protection of trade marks after the trips agreement. *Duke Journal of Comparative & International*. v. 8:189, p. 192.

KINSELLA, Stephan. *Contra a propriedade intelectual*. Tradução de Rafael Hotz. São Paulo: Instituto Ludwig vonMises Brasil, 2010.

TAMURA, Yoshiyuki. Chapter 9: Protection of the first mover advantage: Regulation against imitation of the product configuration in Japan. *Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity. Convergences and Development*. European Intellectual Property Institutes Network series. 2014.

WISE, A. Trade secrets and know-how throughout the world. v. 1, ch. 1 (1981); Amemiya & Guttman, Know-How, in doing business in Japan, v. 4, pt. VI, ch. 5 (Z. Kitagawa ed. 1984).

WORD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. WIPO. *The Enforcement of Intellectual Property Rights: A case book*. Genebra, 2012 LTC Harms

YAMAMURA, Kozo; SAXONHOUSE, Gary. *Law and Trade Issues of the Japanese Economy*. American and Japanese Perspectives. 1986, p. 163.

Sites Consultados

AIPPI. International Association for Protection of Intellectual Property Right in Japan. Disponível em: www.aippi.org. Acesso em: 10 jul. 2017;

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. *Convenção de Paris*. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2017.

JAPANESE LAW TRANSLATION. Disponível em: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/>. Acesso em: 12 jan. 2017

JFC. Japan Fair Trade Commission: <https://www.jftc.go.jp/> Acesso em 05 jul. 2017

JPO. Japan Patent Office: <<https://www.jpo.go.jp/>> Acesso em: 26 out. 2017

LIBRARY OF CONGRESS. *Global legal monitor*. Japan: Streaming and Transfer of Recorded TV Programs Services Abroad Found Illegal. Disponível em: http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205402508_text. Acesso em: 12 fev. 2017.

MAX PLANCK INSTITUTE FOR INNOVATION AND COMPETITION. Disponível em: <<http://www.ip.mpg.de>> Acesso em: 30 out. 2017

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA (METI). Disponível em <http://www.meti.go.jp> Acesso em 24 nov. 2017

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES E COMUNICAÇÃO: Disponível em: <http://www.stat.go.jp/english/index.htm> Acesso em 10 dez. 2017

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. *Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio*. Disponível em: http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1196686160.doc. Acesso em: 26 dez. 2017.

SUPREMA CORTE DO JAPÃO. Disponível em <http://www.courts.go.jp/> Acesso em 03 jan. 2018

TRADEMARKS. Disponível em: <http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html>. Acesso em: 11 jan. 2017.

WIPO. World Intellectual Property Organization.. Acesso em: 26 dez. 2017