

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS  
FACULDADE NACIONAL DE DIREITO

O TRADE DRESS:  
Uma proposta de registro marcário no INPI

RIO DE JANEIRO  
2021

ALAN LOPES DE BARROS

O Trade Dress: Uma proposta de registro marcário no INPI

Projeto de Monografia apresentado à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito.

RIO DE JANEIRO

2021

**Barros, Alan Lopes de**

O Trade Dress. Uma proposta de registro marcário no INPI./Barros,  
Alan Lopes de. – 2021.

51f.

Projeto de Monografia (graduação em Direito) – Universidade  
Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Jurídicas e  
Econômicas, Faculdade Nacional de Direito.

Bibliografia: f. 48 – 51.

**Alan Lopes de Barros**

DRE: 116177769

Telefone: (21) 34027474

Celular: (21) 982634078

E-mail: alanlopesdebarros@outlook.com

Endereço: Estrada da Paciência L:4 Q:A

CEP: 23580-240

Turno: Integral

Orientadora: Kone Prieto Furtunato Cesário

## **DEDICATÓRIA**

Dedico este trabalho primeiramente a Deus, por ser essencial em minha vida, autor de meu destino, meu guia, socorro presente na hora da angústia. Aos meus familiares e amigos que sempre me apoiaram quando precisei.

Por fim, e não menos importante, dedico esse trabalho à Dra, Kone Cesário, responsável por me apresentar um caminho dentro do direito empresarial que acabou por se tornar minha área de pesquisa e atuação, muito obrigado pelos ensinamentos junto ao Dr. Gustavo Cesário, duas inspirações que pretendo seguir em minha carreira.

## **AGRADECIMENTOS**

Meus sinceros agradecimentos

A Deus, pela minha vida, e por me ajudar a ultrapassar todos os obstáculos encontrados ao longo do curso.

Aos meus pais e irmãos, que me incentivaram nos momentos difíceis e compreenderam minha ausência, enquanto eu me dedicava à realização deste trabalho.

À prof. Dra. Kone Cesario pelos ensinamentos e correções que me permitiram apresentar um melhor desempenho no meu processo de formação profissional.

À Camila, minha companheira nas horas mais difíceis.

Aos muitos queridos amigos e amigas, sempre me apoiando e acreditando em mim.

## RESUMO

A Lei nº 9.279/96 consiste na proteção jurídica voltada para os sinais distintivos visualmente perceptíveis, criações do intelecto humano passíveis de valor econômico e registro. Sua redação permite uma interpretação extensiva que possibilita maior proteção aos sinais e signos que possuem atributos passíveis de proteção. Entretanto, as chamadas marcas não tradicionais são sinais distintivos passíveis de proteção, mas que não são registrados devido a inércia da autarquia federal responsável pela concessão do registro de marcas. O intuito deste trabalho é o de demonstrar a possibilidade de proteção de sinais distintivos não tradicionais através do registro junto aos órgãos públicos para que se possa alcançar uma titularidade documentada. A pesquisa perpassa os conceitos de marcas partindo do estudo da semiótica aplicada que representa o estudo dos signos, seu significante e significado social e mercadológico. Após construir os alicerces da compreensão humana quanto as características dos sinais distintivos, o trabalho se norteou para o conceito de marcas tradicionais, como se formam e são apresentadas, os elementos necessários para o registro e a sua comparação com as marcas não tradicionais; o qual foi possível concluir que a diferença entre elas está apenas na forma em que se apresentam, além da registrabilidade.

Palavras chaves: Trade Dress; Marcas; Registro; INPI.

## **ABSTRACT**

Law No. 9,279/96 consists of legal protection aimed at visually perceptible distinctive signs, creations of the human intellect subject to economic value and registration. Its wording allows for an extensive interpretation that allows greater protection to signs and signs that have attributes that can be protected. However, the so-called non-traditional trademarks are distinctive signs that can be protected, but which are not registered due to the inertia of the federal agency responsible for granting the registration of trademarks. The purpose of this work is to demonstrate the possibility of protecting non-traditional distinctive signs through registration with public bodies so that documented ownership can be achieved. The research goes through the concepts of brands starting from the study of applied semiotics that represents the study of signs, their signifier and social and market meaning. After building the foundations of human understanding regarding the characteristics of distinctive signs, the work was guided to the concept of traditional brands, how they are formed and presented, the necessary elements for registration and their comparison with non-traditional brands; which it was possible to conclude that the difference between them is only in the form in which they are presented, in addition to the registrability.

Key words: Trade dress; Trademarks; Registration; INPI

## **LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

EUIPO - Instituto da propriedade intelectual da União Europeia

LPI – Lei da Propriedade Industrial - Lei nº 9.279/96

CRFB - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

STJ- Superior Tribunal de Justiça

TRF - Tribunais Regionais Federais

USPTO – United States Patent and Trademark Office

STF - Supremo Tribunal Federal

DJe- Diário da Justiça Eletrônico

EUA – Estados Unidos da América

CJEU - Tribunal de Justiça da União Europeia

## LISTA DE FIGURAS E GRÁFICOS

**Figura 1** – Marca mista, nº .....30

**Figura 2** – Marca mista, nº .....30

**Gráfico 1**- Gráfico do próprio autor de dados extraídos do Dirts-IP.com em 2/11/20 contendo a evolução de casos envolvendo trade dress em âmbitos estaduais .....11

**Gráfico 2** - Gráfico do próprio autor de dados extraídos do Dirts-IP.com em 2/11/20 contendo a evolução de casos envolvendo trade dress em âmbitos estaduais .....34

**Gráfico 3**- Amostra de casos que citaram perícia como meio de prova no TJRJ.....40

**Gráfico 4** - Tipos de decisões que citaram perícia como meio de prova TJRJ.....41

**Gráfico 5**- Amostra de casos que citaram perícia como meio de prova no TJSP.....41

**Gráfico 6** - Tipos de decisões que citaram perícia como meio de prova TJSP .....42

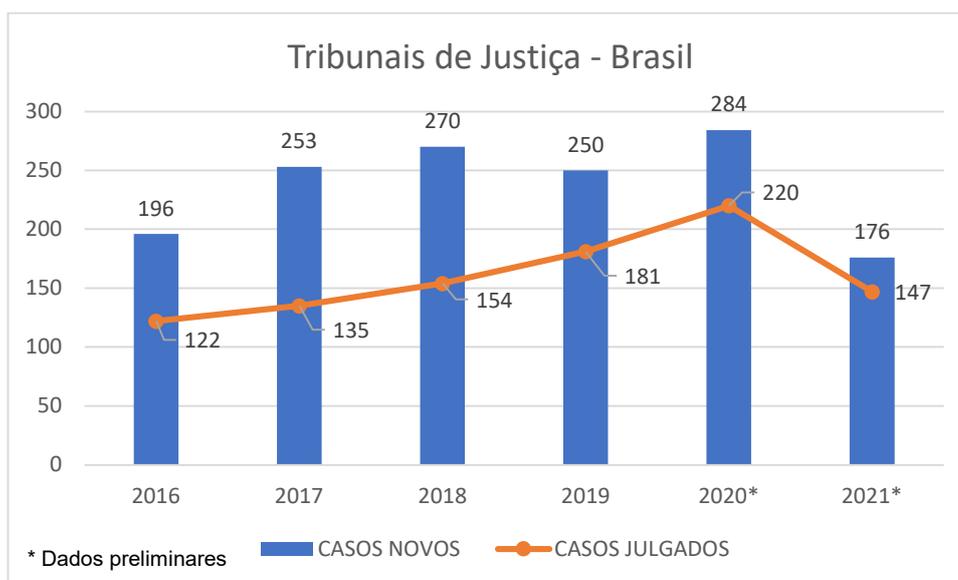
## SUMÁRIO

<b>Introdução .....</b>	<b>11</b>
<b>Referencial Teórico-Metodológico .....</b>	<b>13</b>
<b>1. Sinais Distintivos .....</b>	<b>14</b>
<b>2 Marcas.....</b>	<b>16</b>
<b>2.1 Formas de Apresentação das Marcas .....</b>	<b>18</b>
<b>2.1.1 Marca Nominativas.....</b>	<b>19</b>
<b>2.1.2 Marcas Figurativas .....</b>	<b>20</b>
<b>2.1.3 Marcas Mistas .....</b>	<b>20</b>
<b>2.1.4 Marcas Tridimensionais.....</b>	<b>21</b>
<b>2.2 Critérios de Avaliação Para Registro.....</b>	<b>21</b>
<b>2.3 Marcas Novas .....</b>	<b>25</b>
<b>3 Trade Dress .....</b>	<b>27</b>
<b>3.1 Secondary Meaning .....</b>	<b>35</b>
<b>3.2 Da necessidade de perícia .....</b>	<b>38</b>
<b>3.3 Registro nos EUA.....</b>	<b>42</b>
<b>3.4 Registro na Europa.....</b>	<b>44</b>
<b>4. Conclusão.....</b>	<b>45</b>
<b>5. Referências Bibliográficas.....</b>	<b>48</b>

## INTRODUÇÃO

A partir do reconhecimento do *trade dress* pela doutrina e judiciário brasileiro como passíveis de amparo pelo sistema de proteção industrial, mesmo carente de uma forma de registro formal, novos desafios se formaram para alcançar o afastamento de práticas anticomerciais contra os detentores desse direito herdado pela jurisprudência americana.

O número de casos referente ao tema no judiciário apresenta um aumento elevado durante o decorrer dos últimos anos, isso acontece devido o dinamismo característico das marcas, os sinais distintivos alcançam novas formas de se apresentar e o sistema de marcas nacionais acaba por enfrentar uma lacuna entre a realidade e o ideal. Os gráficos a seguir demonstram essa realidade nos tribunais de justiça dos estados brasileiros.



*Gráfico 1*

A regulamentação do *trade dress* é pauta constante das entidades e associações de propriedade intelectual, devido a insegurança jurídica quanto ao tema há o afastamento de investimentos voltados para essa área, dificultando ainda mais o desenvolvimento do país.

Uma demanda jurídica leva anos para ser decidida, segundo dados do CNJ um processo leva em média 2 anos e 5 meses até sua sentença (JUSTIÇA EM NUMEROS: 2019) levando

em consideração que a partir da decisão da quarta turma do STJ que apontou a necessidade de perícia para verificar imitação de *trade dress*<sup>1</sup> esse número pode até mesmo dobrar de tamanho, contribuindo para o sobrecarregamento do sistema judiciário que já se demonstra moroso.

O tema aqui em foco parte da perspectiva principiológica do empresário, pois essas marcas, como as demais, devem incitar e incentivar a atividade empresarial, porque compõem o patrimônio da empresa, e, portanto, são bens tutelados pelo direito comercial.

Desta forma, a partir do manual de marcas do INPI, que regulamenta a forma de análise de registros de marcas nas formas de apresentação nominativa, mista, figurativa e tridimensional (item 2.2 a 2.3 do manual) pretendemos fazer uma formulação de diretriz de análise de registrabilidade da forma *trade dress* de apresentação de marca.

Partindo do exemplo da marca na forma tridimensional, usando referenciais do EUIPO e da USPTO pretende-se objetivar a questão. Até porque com o protocolo de Madri cremos que será necessário haver uma uniformidade entre as formas de apresentação de registro de marca no Brasil e demais países, especialmente, dos sinais distintivos visualmente perceptíveis.

Kone Cesário defini como novas marcas visuais:

“As novas marcas visuais, portanto, são sinais distintivos apostos em produtos e serviços e que captam a atenção dos consumidores pela visão. Esses sinais, como dito, utilizam-se da percepção visual para, de uma forma incomum ou peculiar, transmitir ao consumidor informações acerca da origem, de uma qualidade, de um padrão, de um nicho de mercado ou outras informações que o empresário deseja que sejam percebidas por seu público-alvo.” (CESARIO: 2016, p.70)

Partindo do pressuposto que o *trade dress* é um sinal distintivo visualmente perceptível, abordaremos como questões:

- 1) Se o artigo 122 da LPI admite o registro de sinais visualmente perceptíveis, porque o *trade dress* de um produto ou serviço não pode ser uma forma de apresentação de marca registrável no INPI?

---

<sup>1</sup> STJ - Recurso Especial Nº 1.353.451 – MG, de 2017

Questões secundárias:

- a) O que é forma de apresentação de uma marca para registro?
- b) qual a importância do registro na forma de apresentação adequada?
- c) Por que o INPI não regulamentou o registro do Trade dress?
- d) Como são registradas na Europa

## REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

Sobre este ponto, observa-se que o estabelecimento do referencial teórico-metodológico é, por vezes, considerado um eixo de dificuldade para o desenvolvimento dos trabalhos. No entanto, a delimitação acerca do caminho que se irá percorrer é crucial para norteá-lo, a fim de que este obtenha sustentação e coerência, sendo um fator de divisor de águas. Além disso, consiste, de forma análoga, em um instrumento de auxílio na elaboração do estudo ao qual se propõe, como também no alcance de seus objetivos.

Dessa forma, como o objeto de estudo do projeto em tela se propõe a ser analisado a partir da ótica do *trade dress* e o registro de marcas, o referencial encontra-se no conjunto de ideias da professora Kone Prieto que entende que o *trade dress* é um sinal distintivo visualmente perceptível, portanto registrável como marca.

Esse referencial, vem de inúmeras doutrinas (Kone Prieto Cesário e Denis Borges Barbosa) e jurisprudência (Resp nº 1.527.232; Resp nº 1.843.339) que mesmo reconhecendo a proteção via concorrência desleal reconhecem que o *trade dress* é um sinal distintivo.

A construção do modelo de análise e registrabilidade do *trade dress* como Marca no INPI, numa forma própria de apresentação, se dará a partir do manual de marcas do INPI, especial a parte das marcas tridimensionais que mais se assemelham a espécie.

## METODOLOGIA DE PESQUISA

O presente trabalho será feito com base em estudos sobre a doutrina e jurisprudência, mas com base no método da pesquisa descritiva que se trata de uma análise minuciosa de um objeto de estudo, o trade dress a partir da perspectiva de que é um sinal distintivo visualmente perceptível passível de registro no INPI numa forma de apresentação própria, tal como a marca tridimensional.

Pesquisa descritiva, através de uma coleta de dados qualitativos e na análise dos dados. A pesquisa será baseada no marco teórico, na doutrina e jurisprudência, e busca um aprofundamento, observando e registrando novos fenômenos e fatos, como a adesão do país há 18 meses no protocolo de Madrid.

## 1. SINAIS DISTINTIVOS

Para estabelecer relações entre si, o ser humano necessita se comunicar. A comunicação está presente ao nosso redor através de sons, imagens, palavras e gestos de uma forma tão natural que acabamos por ser impulsionados diariamente a interpretar e dar sentido a tudo que captamos do mundo exterior com os nossos sentidos.

Na difícil missão de se compreender o significado dos diversos símbolos e sinais em face de um determinado indivíduo, ou coletivo, a semiótica se apresenta como uma ferramenta importante para explicar o fenômeno da criação e identificação dos sinais marcários. Neste sentido, Lucia Santaella afirma que o signo é qualquer elemento, de qualquer natureza, capaz de representar outro elemento; por exemplo, uma palavra, um objeto, uma pessoa, um som, uma cor, ou seja, algo que represente um efeito interpretativo do signo. (SANTANELA: 2012, p.8)

A concepção de semiótica moderna nasce de Charles Sanders Peirce e, em linhas gerais, se desenvolve na teoria das representações, que leva em conta os signos e sinais sob todas as formas e manifestações que assumem. (PEIRCE: 2003) Uma qualidade dos sinais é a sua distintividade, isto é, sua capacidade de identificar uma coisa e a distinguir das demais. A semiótica aplicada é capaz de ser utilizada pelo direito para compreender o processo de criação de qualquer marca através dos signos e de seus significados. Nesse sentido ensina Denis Borges Barbosa:

Numa análise triádica, à maneira de Peirce, a marca identificaria os produtos ou serviços na concorrência (referente), em face do elemento perceptível pelos sentidos, sinal ou nome (o significante), e igualmente, em face do significado, a origem dos produtos ou serviços – como percebida pelo consumidor. (BARBOSA: 2013, p.40)

As marcas possuem todos os pressupostos de um sinal distintivo, transmitem informações e comunicam, são perceptíveis pelos nossos sentidos trazendo distintividade a produtos e serviços. Muito se fala dos tipos de sinais distintivos capazes de serem registrados como marca. Sabemos que as marcas denominadas de tradicionais são aquelas que gozam de uma proteção jurídica através do seu registro no INPI, assim definido em lei. Mas o intuito desse projeto é o de mostrar que, independentemente do registro, as marcas não tradicionais exercem a mesma função e, por conseguinte, deveriam gozar da mesma proteção, em especial o *Trade Dress*, pois assim é nos países estrangeiros e nas suas legislações alienígenas.

A partir do conceito semiótico, os signos por si só não possuem um significado atrelado, são como desenhos e formas sem conteúdo. Para visualizá-los, basta imaginar, por exemplo, os símbolos das placas de trânsito: existem várias formas e cores, compondo símbolos que não possuem de pronto um conteúdo significante pois o significado delas é dado pelo código de trânsito brasileiro. Desta forma, se convencionou o significado de uma placa em formato de triângulo vermelho como “dar a preferência” e é a partir desse significado que paralelamente os símbolos adquirem as qualidades de uma marca, qual seja o de sinal distintivo, que é a união do símbolo à percepção do receptor de seu significado. As marcas, portanto, consistem na fusão do signo-sinal com o produto ou serviço ligado a percepção (significado) do consumidor criada pelo empresário. Fernández-Nóvoa ensina;

[...] la marca en sentido propio es la unión entre el signo y producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores. La unión entre signo y producto es obra del empresario. Pero esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión.<sup>2</sup>(FERNANDEZ-NOVOA: 2004, p. 28-29)

---

<sup>2</sup> Tradução livre: Marca, em seu sentido próprio, é a união entre o sinal e os produtos que têm ligação e são compreendidas pelos consumidores. A união entre o sinal e o produto é do trabalho do empresário, mas essa união não conduz a uma verdadeira marca até o momento em que o consumidor não capturar e reter em sua memória tal união.

No mesmo sentido são as lições de Stefano Sandri e Sergio Rizzo:

A sign is the element constituting a mark in those cases in which the conditions established by law are fulfilled. In such cases, the means of communications, which a sign represents, may actually be considered as falling within the legal field, specifically the area of trade mark regulation. These conditions are clearly indicated in the aforementioned Article 4: namely, the capability of distinguishing and the possibility of being reproduced graphically, where the latter condition proceeds from the former. In actuality, the true requirement is distinctive suitability. As for the need for graphical representability, it appears obvious that the distinctiveness of the sign necessarily entails its recognisability, and thus must be representable in one way or another<sup>3</sup> (SANDRI; RIZZO: 2003, p. 4)

Nesse contexto, a regra para que novos tipos de marcas sejam validados é o de serem reconhecidas pela sua função de assinalar produtos ou serviços, remeter a uma origem e identidade frente a concorrência. Qualquer indivíduo ao visualizar uma garrafa PET transparente cheia de um líquido marrom escuro com rotulo e tampa vermelhos prontamente se recordará da Coca Cola, assim como dois arcos amarelos em um fast-food serão prontamente associados ao McDonald's. Os sinais ou signos sozinhos não possuem capacidade marcária, pois necessitam exercer a função de distintividade frente ao consumidor para diferenciá-los da concorrência.

## 2. MARCAS

A lei nº 9.279, de maio de 1996, identifica os sinais distintivos passíveis de serem registrados como marca, conforme pode se depreender a seguir: “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”. Da redação do diploma legal é possível se inferir duas características primordiais para que um sinal distintivo seja passível de registro como marca, quais sejam: a

---

<sup>3</sup> Tradução livre: Um sinal é o elemento que constitui uma marca nos casos em que as condições estabelecidas pela lei estão preenchidas. Em tais casos, os meios de comunicação, os quais o sinal representa, podem, na realidade, integrar os requisitos do campo legal, especificamente na área de regras marcárias. Essas condições são claramente indicadas no antes mencionado art. 4: especificamente, a capacidade de distinguir e a possibilidade de ser reproduzida graficamente, em que a condição posterior resulta da anterior. Na realidade, o verdadeiro requerimento é a pertinência distintiva. Quanto à necessidade de representação gráfica, parece óbvio que a distintividade do sinal necessariamente impõe seu reconhecimento; portanto, deve ser representado de uma maneira ou outra.

distintividade e a capacidade de ser visualmente perceptível, ou seja, ser passível da percepção humana através de seus sistemas sensoriais.

Para Mathely Paul os sinais distintivos são definidos como meios fonéticos ou visuais que aplicados na vida econômica ou social fornecem a capacidade de reconhecimento de terceiros da sua origem ou identidade, bem como de produtos ou serviços. (MATHÉLY: 1984, p.3)

Desta forma, nem todos os sinais distintivos serão passíveis de registro como marca conforme o art. 122, isto porque os símbolos ou sinais distintivos utilizados pelos empresários podem tomar formas e funções diferentes perante a propriedade industrial, como é o exemplo do nome comercial ou do título do estabelecimento. Esses sinais não são registráveis como marcas, mas podem impedir o registro de uma marca, conforme preceitua Art. 124 da LPI que afirma não serem registráveis como marca o título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

Importante destacar que a proteção do nome comercial é dada por leis específicas, como no art. 1.155 do Código Civil e o Decreto n.º 1.800 de 1996. Sendo assim, não se encontra desamparado, mas justamente por possuir uma função diferente da marca necessita de mecanismos que melhor se adaptem às suas necessidades.

Constitui marca todo sinal que na percepção do consumidor é atribuído a um produto ou serviço de determinada empresa. A distintividade é elemento decisivo em um mercado com alta demanda de oferta. As revoluções industriais aliadas aos modelos de produção abriram espaço para o que antes era manufaturado agora ser desenvolvido em larga escala, surgindo novos players nos mercados, muitos dos quais ofertam os mesmos serviços e produtos.

Com a chegada da internet e a globalização se intensificou o trabalho de marketing das empresas para construírem marcas fortes que representem seu posicionamento no mercado. Bom exemplo é o das plataformas digitais, *marketplaces*, que ofertam o serviço de entrega de comidas. A partir de uma breve pesquisa no mercado é possível perceber que todas possuem o mesmo serviço (Ifood, Uber Eats, Rappi, Wabi, etc.) e o que os difere são apenas suas marcas, sua identidade visual, os sinais que o consumidor observa ao procurar o aplicativo em sua tela do smartphone.

A função primária da marca, como abordado anteriormente, é a de distinguir produtos e serviços no mercado de outras empresas que possuem a mesma natureza, empresas concorrentes perante o mercado consumidor. Ela deve ser capaz de criar mercados e demandas através de uma identidade própria e a partir daí fazer parte do cotidiano das pessoas, as quais têm em mente um nome ao lembrar de um produto ou serviço.

Outra função da marca é a de indicação de qualidade. A função primária da marca, distintividade, tem uma correlação direta com a capacidade das empresas de gerar e oferecer produtos e serviços com elevado padrão de qualidade. Trata-se de uma característica inerente a construção da marca que, além de fidelizar o consumidor, mantém em alto nível a reputação dos negócios da empresa, ou o contrário, uma vez que todos já tiveram a desagradável sensação de experimentar um produto ou serviço de determinada marca que não atendeu as suas expectativas e, de forma automática, acabou se inferindo que todos os produtos ou serviços ligados a essa marca eram de qualidade questionável, independentemente de se ter experimentado apenas um produto entre vários que a marca eventualmente ofereça.

São vários os meios utilizados para se agregar valor à marca. Muitas ferramentas do marketing aliadas a psicologia são utilizadas para captar a atenção do consumidor, e se tornam investimentos para ser diferente dos demais e aumentar a sua fama. Todo esse sistema mercantil traz dinamismo para os sinais distintivos, onde qualquer signo semiótico é e vai ser utilizado pelo empresário para se comunicar com o consumidor, porém apenas alguns receberão a proteção do art.122, independente da sua capacidade de exercer uma função distintiva.

## **2.1 Formas de apresentação das marcas**

Perpassando o conceito de marca já desenvolvido, sabemos que todo sinal distintivo capaz de identificar um produto ou serviço na mente do consumidor frente aos seus concorrentes é capaz de desempenhar essa função. Os sinais distintivos não são estáticos e por isso podem e irão se apresentar de diferentes maneiras e formas com o intuito de contribuir para o processo decisório na mente do consumidor, pois a marca é uma das maneiras com que o empreendedor se comunica com o seu público e os conecta com seus produtos e serviços.

As formas de apresentação das marcas que constam no Manual de Marcas do INPI são essencialmente quatro, quais sejam; as nominativas, as figurativas, as mistas e por último as tridimensionais. Grande é o contraste se comparado ao número de formas registráveis na Europa, pois no EUIPO podem ser registradas, além dos quatro formatos já citados anteriormente: as marcas tridimensionais com elementos verbais; as marcas de posição - que consistem no modo específico como a marca é colocada ou aposta no produto; as marcas de padrão - que consistem por um conjunto de elementos que se repetem regularmente; as marcas de cor única; as marcas de combinações de cores; as marcas sonoras; as marcas animadas - que consistem em um movimento ou uma alteração na posição dos elementos da marca; as marcas multimídias - que consistem em uma combinação de imagens e sons; e as marcas holográficas - que consistem em elementos com características holográficas.<sup>4</sup>

### **2.1.1 Marcas nominativas**

Forma de registro mais difícil de se alcançar junto ao INPI pois exige alta distintividade. Não possui proteção sobre uma possível logo que seja inserida, fazendo com que outras empresas possam dispor de logos parecidas, uma vez que isso não será considerado infração à marca. Segundo o Manual de Marcas do INPI:

Marca nominativa, ou verbal, é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa. (INPI: 2019, p. 2.3)

Sua vantagem reside em uma proteção mais ampla, já que oferecem flexibilidade na forma em que será apresentada.

### **2.1.2 Marcas figurativas**

---

<sup>4</sup> EUIPO definição de marca. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-mark-definition#types> acessado em 01 de setembro de 2021

O registro da marca figurativa é concedido com maior facilidade, pois se trata de uma imagem, figura, símbolos ou ideogramas. Esse registro protegerá sua logo, mas não o nome da sua marca e por isso é menos requisitado. Sua definição encontra-se no Manual de Marcas do INPI da seguinte forma:

“Marca figurativa ou emblemática é o sinal constituído por: Desenho, imagem, figura e/ou símbolo; qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo;

Palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe etc; Ideogramas, tais como o japonês e o chinês.

Nas duas últimas hipóteses elencadas, a proteção legal recai sobre a representação gráfica das letras e do ideograma em si, e não sobre a palavra ou expressão que eles representam, ressalvada a hipótese de o requerente indicar, no requerimento, a palavra ou o termo que o ideograma representa, desde que compreensível por uma parcela significativa do público consumidor, caso em que se interpretará como marca mista.” (INPI: 2019, p. 2.3)

Também é importante lembrar que a proteção da marca figurativa fica limitada à logo que foi enviada ao INPI no momento do registro, o que significa dizer que no caso de alteração será preciso realizar um novo registro.

### **2.1.3 Marcas mistas**

Marca mista é aquela constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos, ou apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada. Essa modalidade combina nome com identidade visual e, por isso, ao obter um registro de marca mista, palavra e imagem estão protegidas juntas.

Ela costuma ser a mais requerida pelos empresários. Também é a com maior distintividade, já que a logo junto ao nome torna-se um elemento diferenciador em caso de confusão do consumidor. Por este motivo, é ideal para marcas evocativas. Segundo o Manual de Marcas do INPI, é definida como:

“Marca mista, ou composta, é o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada.” (INPI: 2019, p. 2.3)

#### **2.1.4 Marcas tridimensionais**

Essa modalidade é menos abordada porque é mais rara, já que normalmente é utilizada para embalagens que têm uma forma muito distintiva. Está característica permite que sua marca seja facilmente identificada sem a necessidade de elementos visuais. Possui uma maior dificuldade para ser concedida pois envolve legislações e detalhes complexos. É definida pelo Manual de Marcas do INPI como:

“Marca tridimensional é o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Para ser registrável, a forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico.” (INPI: 2019, p. 2.3)

#### **2.1.4 Marcas de Posição**

Um grande avanço na busca de proteção dos sinais distintivos do empresário foi a portaria nº 37 de 13 de setembro de 2021, do ato nasce a inclusão da marca de posição como sinal distintivo marcário capaz de proteção jurídica pelo registro frente ao INPI.

Por se tratar de um registro novo o manual de marcas da autarquia federal ainda não faz menção direta ao procedimento ou quanto a concepção desse novo modelo de registro. De certo, que a portaria traz alguns conceitos importantes:

Art. 1º Será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que:

I – seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte; e

II – a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.

A portaria traz dois conceitos muito importantes para se compreender a essência da marca de posição, estamos falando do conceito de “sinal” e de “posição”, perceba que não estou falando de sinal distintivo propriamente dito, isso porque a distintividade nascerá da posição em que este será posto e a impressão que passará para o público, de certo que o catalizador para que se atribua a distintividade será a posição do sinal no objeto, tão logo seu protagonismo que esse tipo de sinal distintivo possui o nome de marca de posição.

Neste sentido são os ensinamentos do espanhol Juan David Castro Garcia:

“La combinación del signo y de la posición puede constituir un carácter distintivo debido a la impresión general que produce, mientras que por sí sola la posición no sería admisible como marca protegida. Si el signo se coloca cada vez en un lugar inesperado<sup>24</sup> o poco habitual no tendrá la condición de distintivo.” (García: 2012, p.319)

A concessão do registro a marca de posição demonstra a viabilidade da autarquia federal de conferir proteção adequada as marcas não tradicionais que orbitam o sistema pátrio, a distintividade adquirida por meio de elementos transversais é uma possibilidade fática e agora reconhecida, veremos mais adiante a importância dessa conquista quando tratarmos especificamente do *trade dress* e do *secondary meaning*.

## **2.2 Critérios de avaliação para registro**

As marcas são bens intangíveis que podem atingir grandes valores econômicos e, portanto, sua proteção legal é fator crucial. Para que ela resulte em valor patrimonial, o registro, a fiscalização do uso e o amparo legal fazem com que o capital adquirido seja resguardado das ações de oportunistas de uso indevido ou de concorrência desleal. O legislador, no intuito de proteger a livre concorrência no mercado, princípio geral de ordem econômica da nação previsto no art. 170 da CRFB, e de punir os atos confusórios, conferiu o status de bem imaterial exclusivo para as marcas, atributo decorrente do registro criado em lei.

É fato incontroverso que o consumidor é o destinatário final das marcas. Isto posto, qualquer estudo sobre registrabilidade marcária deve ter um referencial na distintividade, pois essa é a sua função, como ensina Maitê Moro:

“A marca serve para distinguir os produtos e serviços, aos quais se apõem, de outros idênticos ou semelhantes. É utilizada, portanto, para distinguir, diferenciar, separar um produto ou serviço dos demais produtos ou serviços de igual natureza.” (MORO: 2003, p.35)

Para Lélío Schmidt, a marca desempenha papel fundamental na sociedade de consumo, pois permite que o empresário se diferencie na disputa pela preferência do consumidor (SCHMIDT: 2013, p.1) sendo parte integrante de uma relação triangular “produto-marca-consumidor”, como uma marca distintiva das demais. De igual forma, explica o mestre espanhol Carlos Fernández-Nóvoa:

“(…) la marca en sentido propio es la unión entre el signo y producto em cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores. La unión entre signo y producto es obra del empresario. Pero esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión.” (FERNANDEZ-NOVOA: 2004 p. 28)

Entretanto, é manifesto que existem graus de distintividade que empoderam a marca de maior ou menor exclusividade garantida pelo registro. Dentre esses sinais, encontram-se aqueles que se relacionam de modo indireto com o produto, sem ser confundidos com as denominações necessárias ou vulgares (CERQUEIRA: 1982, p. 409), definidas como:

“As marcas evocativas são aquelas que, a despeito de conterem signos genéricos ou descritivos de uso necessário, comum ou vulgar, gozam de algum grau de distintividade que permite seu registro como marca.” (SCHMIDT: 2013, p.107)

Os sinais evocativos, em que pese terem um baixo grau de distintividade, podem ser registrados, pois “buscam, de maneira conotativa, indicar o público-alvo, descrever qualidades, propriedades ou benefícios esperados, assim como, no limite, estabelecer relação indireta com

o produto ou serviço assinalado pela marca” (Sinais evocativos ou sugestivos: item 5.9.1 - orientações gerais para análise da distintividade do Manual de Marcas).<sup>5</sup>

Nesse sentido Lélío Schmidt:

“Quanto maior a distintividade, mais intensa será a proteção. À medida que a distintividade se reduz e ela passa a ter que conviver com outras semelhantes, já que a reprodução ou a imitação dos elementos do domínio comum não podem ser vedadas. Isto permite concluir, como observa Giuseppe SANTONI, que a distintividade influencia não só na viabilidade do signo atuar como marca, mas também a própria extensão da tutela que lhe será conferida” (SCHMIDT: 2013, p.110)

O grau de distintividade é um fator importante para avaliar a disponibilidade de registro do sinal pretendido, pois a consequência direta de uma marca registrada com baixa distintividade é a de coexistir com outras similares.

O Manual de Marcas do INPI estabeleceu parâmetros para aferir a disponibilidade registral de um sinal pela distintividade e pelo grau de afinidade mercadológica. Na perspectiva de Gama Cerqueira, os sinais distintivos devem ser examinados pela impressão de seus conjuntos, com base nos seguintes critérios: a) O grau de atenção do consumidor comum; b) As circunstâncias em que normalmente se adquire o produto; c) A natureza do produto; e; d) O meio em que o consumo do produto é habitual. (CERQUEIRA: 1982, p. 919) Esses critérios serviram de fundamento para a elaboração do Manual, que deve servir de instrumento para o examinador de marcas fazer a apreciação dos sinais pretendidos à registro naquele órgão. Especialmente, os itens 5.9 que tratam da análise do requisito de distintividade do sinal marcário e 5.11 que versa sobre o exame do requisito de disponibilidade deste.

- 5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário: A distintividade é uma das condições de fundo para a validade de uma marca. Quando a lei faz referência a sinais distintivos (art. 122 da LPI), conclui-se que tal exigência se relaciona com a própria função da marca, consistente em distinguir o objeto por ela assinalado, de maneira que seja possível sua individualização de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie.

---

<sup>5</sup> Manual INPI. [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05\\_Exame\\_substantivo](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo) - 2019, acessado em: 13 de setembro de 2021.

- 5.11.1 Análise da colidência entre sinais: verificação de colidência de aspectos gráficos, fonéticos, visuais e ideológicos dos elementos distintivos principais e secundários que compõem a marca
- 5.11.2 Exame de afinidade mercadológica: que contempla como essencial o exame da Natureza; Finalidade; Concorrência; Canais de distribuição dos produtos confrontados e ainda, o Público-alvo; o Grau de atenção e a Origem habitual de consumo que pode ser influenciado por práticas de expansão mercadológica.

Ter informações técnicas, sobre o comportamento do consumidor servem de ferramenta para apoiar o julgador e o examinador do INPI. O acórdão da Terceira Turma do STJ proferido em caso paradigmático (REsp. 1.591.294/PR), ressalta a importância da tecnicidade:

“Daí esta Terceira Turma ter sublinhado que, nos casos de alegação de concorrência desleal pela utilização de conjunto-imagem assemelhado apta, em tese, a causar confusão nos consumidores, é imprescindível uma análise técnica que tome em consideração o mercado existente, o grau de distintividade entre os produtos concorrentes no meio em que seu consumo é habitual e ainda o grau de atenção do consumidor comum.”

Ademais, a possibilidade de confusão entre sinais é estabelecida não só com base no grau de semelhança das marcas em confronto, mas também na similaridade que se tem com as demais marcas do seu ramo de atividade. Este exame é fundamental na aplicação da teoria da distância, que trabalha a diferenciação no aspecto de marcas com distintividade forte e fraca, atribuindo maior ou menor proteção e grau de distanciamento das marcas concorrentes. (SCHMIDT: 2013, p.263)

O acórdão proferido recentemente (28/07/2020) na Apelação Cível nº 0056225-41.2018.4.02.5101 (2018.51.01.056225-6), da relatoria do desembargador MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, é cirúrgico para explicitar a aplicação da teoria da distância:

PROCESSO E CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL: LPI, ART. 124, XIX E XXIII -COLIDÊNCIA ENTRE A MARCA NOMINATIVA “NATURAL LIFE” E AS MARCAS MISTAS “NATURELIFE”, “NUTRIVIT NATURELIFE SUPLEMENTOS ALIMENTARES” e “NATURELIFE SUPLEMENTOS ALIMENTARES” – MITIGAÇÃO DA REGRA DA EXCLUSIVIDADE – TEORIA DA DISTÂNCIA – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.

I - Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes.

II - O registro da empresa autora que constitui em anterioridade aos registros da empresa ré é apenas o de nº 823373339, consistente na marca nominativa NATURAL LIFE, registrado com a finalidade de assinalar notadamente produtos alimentícios à base de aveia, farinha, cereais, pimenta, entre outros, enquanto as marcas da empresa ré destinam-se a identificar produtos ligados a produtos alimentícios, suplementos alimentares e nutricionais, bem como medicamentos em geral, insuscetíveis, portanto, de causar confusão ou associação indevida pelo consumidor, aplicando-se o princípio da especialidade.

III – O alto grau de evocatividade e o desgaste dos termos NATURE e NATURAL e do radical LIFE, para compor marcas destinadas a identificar produtos de objetivo alimentício e medicinal, atrai a aplicação da teoria da distância, induz a possibilidade de convivência pacífica entre as marcas em análise no mercado, e afasta a possibilidade de confusão ou associação indevida entre as marcas perante o consumidor, sobretudo porque os registros foram concedidos em classes distintas.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não diverge do acórdão do TRF da 2ª Região acima exposto.<sup>6</sup>

### **2.3 Marcas novas**

Uma marca é constituída da sua característica de identificar produtos e serviços em um ambiente de competição, isto é, a distintividade dos sinais marcários pode nascer de diversos estímulos externos ao consumidor, a depender da forma em que é apresentado. Não há uma denominação tradicional para os sinais que adquirem distintividade através de meios inovadores, na doutrina, por exemplo, há inúmeras nomenclaturas. Entretanto o termo “novas marcas” cunhado na obra Italiana “I nuovi marchi” - de Stefano Sandri e Sergio Rizzo, parece se adequar bem ao tema proposto dessa obra.

Não há uma delimitação expressa de quais seriam essas novas marcas. Os sinais distintivos são dinâmicos e mudam a todo momento, assim como a forma e os meios de comunicação que se atualizam na velocidade em que a tecnologia se desenvolve, o que possibilita o empresário se comunicar com o público através de uma enorme variedade de sinais, muitos desses capazes de adquirir distintividade, evoluindo para o conceito de marca. Porém costuma-se considerar como novas marcas os sons, os aromas, os sabores, as texturas e

---

<sup>6</sup> Pelo que se extrai dos recentes julgados, do Recurso Especial nº 1.336.164 - SP (2012/0157494-9) de 07 de novembro de 2019 e Recurso Especial nº 1.908.170 - RJ (2018/0128784-2) de julgado em 10/12/2020.

as cores isoladas, as posições diferenciadas de elementos, o *trade dress*, o holograma, os gestos, os movimentos, as imagens em movimento e as formas tridimensionais.<sup>7</sup> (VILHENA: 2012, p. 961)

Pascale Trefigny-Goy é contundente em conceituar as novas marcas como: "quelque chose que l'on peut difficilement classer; qui diffère du type habituel"<sup>8</sup> (TREFIGNY-GOY: 2007, p.16). Em uma tendência dos autores de não definir as novas marcas, mas de sim delimitá-las, Guilherme B. Canto prossegue no mesmo sentido minimalista: "There are some signs that meet all the elements of a trademark but are not conventionally used or recognized. They are known as non-traditional marks"<sup>9</sup> (CANTO: 2007, p. 23)

Assim, as novas marcas são conceituadas como um sinal incomum, mas necessariamente distintivo, utilizado para comunicação do empresário com o consumidor, visando atraí-lo por meio de novas percepções sensoriais.

É uma árdua missão trazer a noção de marca como signo simbólico, dotado de capacidade distintiva econômica para o conceito de novas marcas. A primeira problemática nasce da falta de uma definição que trate as marcas visuais das novas marcas baseadas nos demais sentidos, como por exemplo as sonoras, gustativas, olfativas e táteis.

A doutrina tem feito suas definições a partir de diferentes ângulos. No Brasil, Denis Borges Barbosa adota uma definição de novas marcas baseada na noção de que elas são sinais sem previsão legal de registro:

“Por decisão legal brasileira, as marcas tridimensionais se excluem da classificação de não convencionais, eis que nominalmente prevista na legislação. Não convencionais serão os sinais olfativos, gustativos, sonoros, em holograma, em movimento, e tantos mais que, propostos como marcas - para desempenharem a função marcária – não se conformando à tríade ou quarteto convencional. Tais marcas não convencionais terão em comum essencialmente o fato de que não são ainda admitidas por um grande número de sistemas legais, ou que sejam submetidas a requisitos específicos, não comuns às convencionais. Assim, reúne-as o predicado negativo de não serem convencionais. Fora isso, tem cada uma delas características

---

<sup>7</sup> Representante no Brasil do comitê da INTA para marcas não tradicionais, ainda inclui “música, formas arquitetônicas e uniformes, in: Registrabilidade de marcas não tradicionais no Brasil;

<sup>8</sup> Tradução livre; “algo que dificilmente pode ser classificado; que difere do tipo normal.

<sup>9</sup> Tradução livre: Existem alguns sinais que reúnem todos os elementos de uma marca, mas não são normalmente usados ou reconhecidos. Eles são conhecidos como marcas não tradicionais.

muito individuais, que vem merecendo mais atenção em suas modalidades do que como categoria própria.” (BARBOSA: 2013, p.14)

Em sentido similar, a autora Maitê Moro pondera serem os sinais olfativos, sonoros, compostos de uma cor só, bem como as marcas tridimensionais, parte dessa categoria de marcas, que ainda encontra resistência de proteção em muitos ordenamentos. (MORO: 2009, p. 21)

Contudo, é importante notar que os citados autores divergem em relação à marca tridimensional. Para Denis Borges Barbosa, essa categoria de marcas já pode ser considerada convencional, uma vez que foi recebida pelo ordenamento pátrio. No entanto, Maitê Moro afirma que a questão ainda está na relativa dificuldade de apreciação da função distintiva das marcas tridimensionais, o que ainda a mantém nessa categoria de sinais incomuns.

A autora afirma: “Acompanhada das marcas olfativas, sonoras, compostas por uma cor, as marcas tridimensionais fazem parte do que a doutrina passou a denominar ‘marcas não tradicionais’ ou ‘novas marcas’” (MORO: 2009, p. 21)

O fato é que a marca tridimensional ainda é objeto de muito debate na doutrina mundial. Existe uma intensa preocupação da doutrina europeia com essas marcas, mesmo o seu registro sendo permitido há muito mais tempo que no Brasil.<sup>10</sup>

### 3. TRADE DRESS

O *trade dress*, ou conjunto imagem como é conhecido pela doutrina nacional, é o termo cunhado do direito norte americano que possui a finalidade de indicar a aparência comercial de um produto ou serviço, identificando e distinguindo a origem deles. Inclui vários elementos (como o design e a forma dos materiais) usados como roupagem de um produto ou serviço.

Nos Estados Unidos da América o *trade dress* é regulamentado por uma lei federal específica, o *Lanham Act*, e mesmo sendo um país originário do *commom law* se fez necessário

---

<sup>10</sup> No período entre a Lei da Propriedade Industrial, de 1945 até 1971, era expressamente proibido o registro das marcas tridimensionais. Apenas com a determinação não expressa, porém não proibitiva, do art. 122 da atual LPI, esse tipo de marca passou a fazer parte do sistema registral do INPI, sendo que algumas diretrizes de análise vieram no manual de marcas do órgão editado em 2014.

trazer em seu bojo, mais especificamente no 15 U.S. Code § 1.127, os conceitos e definições de marcas passíveis de registro”: (*Lanham Act*, 15 U.S. Code § 1.127.)

*The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—*

*(1) used by a person, or*

*(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter,*

*to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown<sup>11</sup>*

O primeiro caso emblemático na corte americana envolvendo essa temática foi o famoso *Taco Cabana Inc. vs. Two Pesos Inc.*, no qual a Suprema Corte Americana reconheceu que apenas a Taco Cabana teria exclusividade no visual que punha em todos os estabelecimentos, rede de restaurantes, em detrimento das demais empresas concorrentes. Nesse sentido:

*“Trade dress” is the total image of the business. Taco Cabana’s trade dress may include the shape and general appearance of the exterior of the restaurant, the identifying sign, the interior kitchen floor plan, the decor, the menu, the equipment used to serve food, the servers’ uniforms, and other features reflecting on the total image of the restaurant. 1 App. 83-84. The Court of Appeals accepted this definition and quoted from Blue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad, Inc., 864 F.2d 1253, 1256 (CA5 1989): “The ‘trade dress’ of a product is essentially its total image and overall appearance.” See 932 F.2d 1113, 1118 (CA5 1991). It “involves the total image of a product, and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques.” John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 711 F.2d 966, 980 (CA11 1983). Restatement (Third) of Unfair Competition 16, Comment a (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990)<sup>12</sup>*

---

<sup>11</sup> Tradução própria: Marca comercial. O termo "marca registrada" inclui qualquer palavra, nome, símbolo ou dispositivo, ou qualquer combinação destes:

(1) usado por uma pessoa, ou; (2) que uma pessoa tem uma intenção de boa-fé de usar no comércio e se aplica ao registro no registro principal estabelecido por este capítulo, para identificar e distinguir seus bens, incluindo um produto único, daqueles fabricados ou vendidos por outros e para indicar a origem das mercadorias, mesmo que essa origem seja desconhecida.

<sup>12</sup> Tradução livre: “Trade dress” é a imagem total de um negócio. O trade dress do Taco Cabana pode englobar o formato e a aparência total do exterior do restaurante, o signo distintivo, a arquitetura do interior da cozinha, a decoração, o menu, o equipamento utilizado para servir comida, o uniforme dos empregados, e outras características que refletem a imagem total do restaurante. O trade dress de um produto é essencialmente a sua imagem total e sua aparência conjuntural. Ela envolve a imagem total de um produto, e pode incluir características como tamanho, formato, cores, combinação de cores, textura, gráficos e, até mesmo, técnicas de vendas

E a partir desta decisão ficou reconhecido que o *trade dress* se enquadraria no escopo de “símbolo” ou “dispositivo” de acordo com o significado imposto pela *Laham act* §2 (15 USC §1052). Este parágrafo versará sobre a legitimidade de qualquer “símbolo” ou “dispositivo” de uma marca, pela qual os produtos do requerente podem ser distinguidos dos produtos de outros, ter o seu registro concedido.

No Brasil não há uma base regulatória com força de lei que exerça essa proteção diretamente. Apesar disso, o conjunto imagem já é amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, bem explicado por Gustavo Piva de Andrade:

“(...) *trade dress* é o conjunto dos elementos que compõem a atividade visual de determinado produto ou serviço, distinguindo-o e individualizando-o dos seus congêneres no mercado” (ANDRADE: 2011, p.4)

Também judicialmente definido o instituto é retratado como:

"O *trade dress* refere-se às características da aparência visual de um produto e/ou de sua embalagem (ou mesmo a fachada de um edifício tal como um restaurante) que podem ser registrados e protegidos de serem usados por concorrentes como uma marca, essas características podem incluir a forma tridimensional, o projeto gráfico, a cor, ou mesmo o cheiro de um produto e/ou de sua embalagem". (4ª Vara Cível, Comarca de Goiânia/GO. 2007)<sup>13</sup>

O conceito de *trade dress* é amplo, mesmo na doutrina brasileira ele não se delimita a elementos separados dos produtos e serviços, se traduz em um conjunto de elementos que se apresenta no mercado e trazem distintividade. J.C Tinoco Soares ensina em suas lições que:

Trade dress é a imagem total do negócio; num sentido bem geral é o “look and feel”, isto é, o ver e o sentir do negócio; é o meio pelo qual o produto é apresentado no mercado; é o identificador de origem; o termo *trade dress* significa a imagem total ou a aparência geral de um produto ou serviço, incluindo mas não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à decoração, às cores, ao desenho do produto, à característica do produto ou à combinação das características do produto; (...)” (TINOCO: 2004, pag. 213.)

---

<sup>13</sup> Ação Ordinária Nº 2006.006.86005, 4ª Vara Cível, Comarca de Goiânia/GO, 3/912007.

Nesse contexto, é comum perceber o pedido de registro de marcas incomuns chamados por Kone Cesario, em seu livro sobre proteção de sinais distintivos visualmente perceptíveis, como anômalos, isto porque as empresas na intenção de proteger suas marcas tentam obter o registro de elementos separados do seu *trade dress* como marca mista ou tridimensional, também há casos do registro de embalagens inteiras, como por exemplo da marca PANCO;



Figura 1

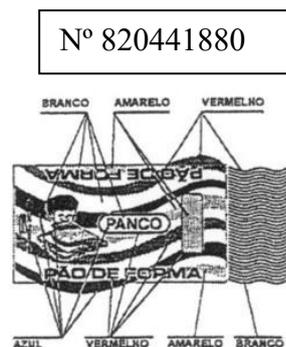


Figura 2

Esse tipo de registro não é o ideal pois não alcança a amplitude do instituto do *trade dress*, não se pode encarar todos os elementos presentes na embalagem de um produto como sendo apenas uma marca mista, que por si só não traduz a completude dos elementos marcários passíveis de serem apresentados como *trade dress*.

A ausência de uma definição legal do *trade dress* se transforma em uma barreira para demonstrar e fundamentar a proteção, principalmente quando se trata de sinais não registrados pois não há nenhum tipo de titularidade concedida por um órgão público. A proteção advinda da concorrência desleal é extremamente complexa nesses tipos de casos, isto porque existem situações em que não há uma concorrência direta, mas que mesmo assim um terceiro se utiliza da notoriedade do *trade dress* de um produto ou serviço que causa danos a distintividade de outro.

A falta de um parâmetro específico e definido para avaliar possíveis infrações fez com que a doutrina e os tribunais criassem critérios visando sistematizar e objetivar as avaliações de conflitos. Nesta lacuna são utilizados como diretrizes os mesmos critérios de registrabilidade dos sinais marcários presentes no manual de marcas do INPI, e que podem ser incorporados na

fundamentação das decisões judiciais, mas não é o suficiente. Nesse contexto, duas outras ferramentas muito utilizadas pelo judiciário para análise de possíveis infrações marcárias são utilizadas para análise de violação ao *trade dress*, primeiramente os critérios de Gama Cerqueira:

“A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixado pelas marcas: Sugere a apreciação de três aspectos:

1º - as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra;

2º - as marcas devem ser apreciadas tendo-se e vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças; e

3º - finalmente, deve-se decidir pela impressão do conjunto das marcas e não pelos seus detalhes. (CERQUEIRA: 1982, p.919)

Esses critérios propostos por Gama Cerqueira foram mais tarde aprofundados no Teste 360º de avaliação de marcas proposto por Filipe Fonteles Cabral e Macelo Mazzola (EMERJ: 2015, p. 129-155), que propõem sete aspectos para análise de verificação de confundibilidade de marcas:

- a) Grau de distintividade Intrínseca das marcas;
- b) Grau de semelhança das marcas;
- c) Legitimidade ou fama do suposto infrator
- d) Tempo de convivência das marcas no mercado
- e) Espécie de produtos em cotejo
- f) Especialização do público-alvo
- g) Diluição

É possível observar que o *trade dress* possui os atributos de uma marca de forma tão presente que até mesmo os testes aplicados a confusão de marcas tradicionais se aplicam de forma justa aos possíveis conflitos entre conjuntos imagens semelhantes.

Atualmente, a proteção do *trade dress* no Brasil se organizou pela teoria da concorrência desleal, previsto no art. 195 da LPI. Conforme preceitua o dispositivo legal, comete crime de concorrência desleal quem usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo que crie confusão entre os produtos ou estabelecimentos assim utilizando meio fraudulento para

desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem<sup>14</sup>. A maioria da doutrina nacional, como será visto nos exemplos abaixo, consegue enxergar a posição em que o *trade dress* foi “encaixado” no nosso ordenamento jurídico. Entretanto, a concorrência desleal opera de forma passiva, ou seja, apenas quando há atitude anticomercial ou risco iminente de que haja esse tipo de conduta, o que se contrapõe ao registro real de marcas e toda a sua amplitude de proteção. Neste contexto, Gustavo Piva Andrade (2011, p.7) afirma:

“... a concorrência desleal consiste no principal instrumento de combate à imitação do *trade dress*: para evitar que aproveitadores se apropriem indevidamente dos elementos distintivos do produto ou serviço alheio e "peguem carona" na fama e no prestígio do concorrente.” (ANDRADE: 2011, p, 7)

Na lição da doutrina de João da Gama Cerqueira (1982, p. 1266):

“(...) sob a denominação genérica de concorrência desleal, costumam os autores reunir uma grande variedade de atos contrários às boas normas da concorrência comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e suscetíveis de causar-lhes prejuízos” (CERQUEIRA: 1982, p. 1266)

A partir da doutrina, a jurisprudência também fincou o entendimento de proteger o *trade dress* pelo pressuposto da concorrência desleal, conforme pode-se extrair da decisão do ministro Luís Felipe Salomão no caso *Natura x Jequiti*:

“Com efeito, embora não se cuide de tutela específica da marca, mas de cessação de concorrência desleal, o *trade dress*, prestigiado pela constituição, pela legislação infraconstitucional interna e transnacional, tem função similar à da marca, denominada pela doutrina "para-marcárias".<sup>15</sup>

Outra importante decisão nesse sentido é o da ministra Nancy Andrighi que, no caso *Engov x PosDrink*, sustenta a mesma tendência:

“A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao *trade dress*, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal.”<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Art. 195, inc. III, Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996

<sup>15</sup> RECURSO ESPECIAL Nº 1.527.232 - SP (2015/0053558-7)

<sup>16</sup> RECURSO ESPECIAL Nº 1.843.339 - SP (2019/0309317-8)

A falta de um mecanismo imediato para proteção aos direitos dos titulares como tutela definitiva gera uma possibilidade interpretativa mais ampla e genérica, a exemplo do caso Danone x Vigor, onde o desembargador CESAR CIAMPOLINI proferiu o seguinte voto:

“In casu, o tamanho, relevância e notoriedade das marcas de ambas as partes (fls. 215/224), assim como a identidade visual distinta entre as tampas dos potes certamente elementos relevantes para consumidores ao eleger qual das marcas comprar para mim indicam que, não havendo prova de má fé da ré, o que se passa entre ela e a autora está no campo da livre concorrência.”<sup>17</sup>

Portanto, o tema precisa ser analisado sobre outra perspectiva que é a proteção como marca e a sua registrabilidade no INPI, como ocorre em outros escritórios de marcas e patentes pelo mundo afora. Traz-se ao lume novamente o exemplo dos Estados Unidos que preveem o registro *trade dress* no US. Patent and Trademark Office (USPTO), tornando-o um direito real para o titular.

Importa inferir que hoje em dia as marcas têm valores incriveis no mercado, como exemplo o ITAÚ que possui a marca mais valiosa no âmbito nacional, valendo em torno de US\$ 8,268 bilhões segundo o ranking BrandZ Brasil, produzido pelo grupo WPP e pela empresa de pesquisa Kanta.

Há que se ressaltar que o fato de que não parece haver proibição ao de registro de *trade dress* no INPI e, por se tratar de um sinal distintivo, parece um equívoco jogar a proteção para a concorrência desleal, um mecanismo que prescinde do judiciário, demasiado moroso e burocrático, para tornar eficaz a proteção.

Os dados do gráfico abaixo representam a crescente de casos que envolvem *trade dress* em todo o sistema judiciário nacional. Esse *overview* contém dados tanto dos tribunais estaduais quanto dos tribunais superiores e federais. É perceptível a evolução na demanda de número de casos.

A linha de casos julgados é maior com o passar do tempo devido a especialização dos tribunais com os temas, sedimentando decisões que se tornaram jurisprudências importantes

---

<sup>17</sup> Apelação Cível nº 1114879-72.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, /SP, 14/10/2020

para lidar com *trade dress*, tendo em vista que não há nenhuma legislação que o aborde diretamente. A exemplo da necessidade de perícia para análise de confusão entre *trade dress*, já que o STJ entende se tratar de situação fática que necessita de investigação caso a caso, como veremos mais a frente no trabalho.

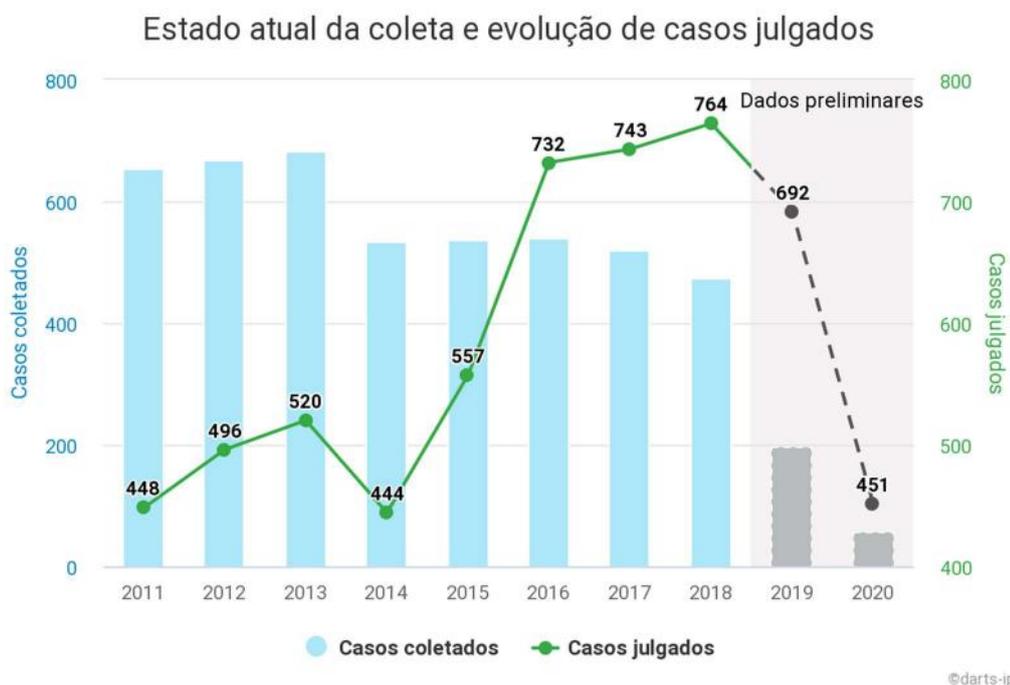


Gráfico 2

Outra situação são os registros anômalos efetuado no INPI na tentativa de proteger em formas de apresentação mista ou figurativa criando uma distorção no sistema, conforme alerta Kone Cesário:

“Assim, o sistema deverá passar por reformas para que se verifique se as novas marcas visuais compõem, em seu conjunto, bem imaterial capaz de receber direitos de exclusivos, mediante a aplicação dos parâmetros de interesse coletivo, como a geração de competição” (CESARIO: 2016, p. 69)

Na mesma medida, João Marcelo de Lima Assafim, professor de propriedade intelectual e direito da concorrência, se manifesta:

“Uma situação de “uso combinado de sinais” pode ocorrer quando o agente econômico usa a estratégia de reivindicar proteção administrativa sobre sinal misto integrado a um sinal de uso comum, com vistas a excluir tal sinal carente de poder distintivo do uso comum de seus respectivos concorrentes, incluídos aqueles que já usavam no comércio (e/ou na indústria) anteriormente o respectivo sinal.  
(...)

Ora, na medida em que um concorrente tenta se valer de uma exclusividade inexistente para, tentando prolongar os efeitos de seus direitos, obter proteção para sinais de uso comum, restaria configurada uma situação de abuso, com o nítido intento de impedir ingresso de novos agentes no mercado (barreiras à entrada) ou de incrementar custos do rival.” (ASSAFIM: 2014, p. 197 – 232)

### 3.1 Secondary meaning

Quando se fala em marcas novas é essencial analisar caso a caso para saber se efetivamente os consumidores percebem esse símbolo como uma verdadeira marca, isto é, se esse sinal retorna a imagem de um produto ou serviço. A distintividade de um sinal é comprovada quando o seu público o percebe como marca sem ajuda de nenhum outro sinal externo, permitindo que se faça a correta proveniência do produto.

Algumas marcas possuem a sua distintividade de forma intrínseca, enquanto outra precisaram comprovar que o sinal é compreendido pelo público como marca. Neste sentido, a distintividade não é absoluta e pode ser diluída caso não seja preservada, assim como pode ser adquirida através de construção dessa característica no uso ou da educação dos consumidores.

À exemplo, o *secondary meaning*, também conhecido como distintividade adquirida, é conceituado por Lélío Denicoli Schmidt como;

“Secondary meaning é um fenômeno que faz com que um signo comum, originalmente desprovido de distintividade, adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar e diferenciar um produto ou serviço de outro, tornando-se passível de proteção como marca.

(...)

Essa variação do signo é um processo semiótico: o signo que era inicialmente percebido apenas como o nome comum de um produto ou serviço passou a gerar uma outra reação mental no consumidor (um outro interpretante), tornando-se a marca específica de um produto ou serviço.

(...)

É o contexto que irá determinar o significado e a função do signo.” (SCHMIDT: 2013, p.127-130)

O *secondary meaning*, via de regra, será elemento decisivo para a comprovação da distintividade de um sinal, ou seja, atuará nos símbolos que não são instantaneamente

percebidos como marca. À vista disto, é considerado um instituto secundário nas relações marcárias, mas que desenvolve papel crucial no contexto de distintividade adquirida. Essa aquisição poderá ser pelo uso reiterado do signo para representar um produto frente ao consumidor ou poderá ser ensinada através do marketing. Não é à toa, as empresas gastam milhões todos os anos com campanhas publicitárias.

A distintividade adquirida é matéria de fato<sup>18</sup>e o depósito de marcas não tradicionais, em muitos casos, será obrigado a provar de forma contundente que o sinal efetivamente cumpre a função de marca, qual seja a distintividade frente ao consumidor. Essa percepção é de difícil aferição, tendo vista a necessidade de pesquisas de mercado que contribuam para entender como o consumidor entende o sinal apresentado. Desta forma, Lélío Schmidt ensina;

“(...) Os meios idôneos para comprová-lo consistem em pesquisas de mercado, volume de vendas, intensidade do uso, testemunhos de consumidores, associações comerciais e profissionais da área, publicidade extensa e, como apontam Margaret BARRETT e Viviane BEYRUTH, até mesmo a reprodução ou imitação praticadas por concorrentes (naturalmente, quando feita com função marcária). O *secondary meaning* não é comprovado pelo mero uso do signo em relação dual com seu objeto (o produto ou serviço), mas sim pela percepção triádica que tal uso gera no consumidor interpretante, que deve reputar o signo como uma marca distintiva que diferencia um produto de outro e que indica uma origem individualizada, ainda que o nome do estabelecimento fabricante seja por ele ignorado.” (SCHMIDT: 2013, p.159-160)

A aplicabilidade do instituto do *secondary meaning* no âmbito nacional é controversa tendo em vista que o INPI, órgão que analisa o depósito de marcas, não possui competência para aferir o *secondary meaning* de maneira administrativa. Entretanto, é farta a doutrina que se posiciona de maneira favorável a “plena aplicabilidade do *secondary meaning* ao direito brasileiro.” (SCHMIDT: 2013, p.144)

A terceira turma do STJ já se posicionou sobre a aplicabilidade do instituto nas disputas marcárias, conforme se depreende a seguir:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE MARCA.

---

<sup>18</sup> Neste sentido, cf. HANDELMAN, Jeffrey. Guide. (op cit), p. 9-12.1, §9.04

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. QUEBRA DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL.

AUSÊNCIA. SECONDARY MEANING, SIGNIFICAÇÃO SECUNDÁRIA OU DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA. FENÔMENO QUE NÃO POSSUI O ALCANCE PROPUGNADO PELA RECORRENTE. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO.

MARCA EVOCATIVA. SINAL DE USO COMUM. EMPRESAS QUE PRATICAM ATIVIDADES DISTINTAS. CONFUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.

1. Ação ajuizada em 7/1/2008. Recurso especial interposto em 18/7/2014 e concluso à Relatora em 14/3/2018.

2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca nominativa AMERICA AIR, na classe que assinala serviços de transporte aéreo, à empresa recorrida.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional.

4. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente.

5. A concessão do registro marcário pelo órgão administrativo competente não constitui circunstância apta a criar na recorrente a legítima expectativa de que o INPI não iria deferir quaisquer outros pedidos de registro de sinais que, segundo a percepção particular do detentor do direito marcário, conflitaria com o seu. Hipótese em que não se verifica a ocorrência de quebra de confiança legítima, insegurança jurídica ou de má-fé dos recorridos.

6. Como regra, a utilização de sinal marcário obtido regularmente junto ao INPI não pode ser entendido como conduta fraudulenta ou desonesta praticada com o intuito de angariar ou desviar, ilicitamente, a clientela de terceiros. O sucesso de pretensão deduzida nesse sentido, na medida em que implica grave restrição ao direito titulado pelo proprietário da marca impugnada, exigiria comprovação da prática de conduta fraudulenta ou de sua má-fé ao requerer o registro, circunstâncias cujo exame, consoante entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ, é defeso em sede de recurso especial.

7. Tratando-se de marcas evocativas ou sugestivas, aquelas que apresentam baixo grau de distintividade, por se constituírem a partir de expressões que remetem à finalidade, natureza ou características do produto ou serviço por elas identificado, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes.

8. O fenômeno da distintividade adquirida (significação secundária ou secondary meaning) ocorre em relação a algum signo de caráter comum, descritivo ou evocativo que, dada a perspectiva criada no consumidor ao longo de um largo tempo de uso, passa a adquirir eficácia distintiva suficiente, a ponto de possibilitar seu registro como marca.

9. A exclusividade de uso pretendida nesta demanda, todavia, não constitui decorrência lógica, direta e automática do reconhecimento da aquisição de distintividade. Deve-se ter em consideração as circunstâncias usualmente analisadas para decidir sobre a possibilidade ou não de convivência entre marcas em aparente conflito.

10. Em se tratando de marcas fracas, descritivas ou evocativas, afigura-se descabida qualquer alegação de anterioridade de registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo. Precedente.

11. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor.

12. No particular, diante do fato de a denominação impugnada tratar-se de expressão evocativa/sugestiva e de ambas as empresas prestarem serviços distintos - não tendo sido constatada a possibilidade de confusão junto ao público - inexistente, a partir da interpretação da lei de regência e do quanto consolidado pela jurisprudência do STJ, qualquer razão jurídica apta a ensejar a declaração de nulidade do registro marcário da recorrida.

13. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(REsp 1773244/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)

Quando se tratar de sinais distintivos não tradicionais, o *secondary meaning* constitui prova cabal e indispensável, pois cada caso encontrará um cenário peculiar quanto ao reconhecimento do instituto. Porém, terá sempre como objetivo central assegurar a proteção marcária apenas a símbolos que o público efetivamente reconheça como marcas.

### **3.2 Da necessidade de perícia.**

A partir do exposto neste capítulo foi possível perceber as várias formas em que o *trade dress* pode se apresentar, isto porque o elemento essencial desse tipo de forma marcária é a sua distintividade adquirida através do significado secundário. Neste sentido, três grandes desafios para o judiciário são o de identificar se de fato um sinal comum adquiriu distintividade perante o consumidor, e caso positivo, se realmente aquele sinal pode ser interpretado como *trade dress* passível de proteção, por fim, mas não menos importante é a análise de confusão entre dois *trade dress* para se constatar se há efetiva concorrência desleal de uma das partes.

A falta de uma legislação específica ou uma forma de registro para os sinais distintivos traz como consequência a insegurança jurídica nas disputas judiciais envolvendo o tema. O *trade dress* é violado quando os elementos distintivos da marca concorrente imitam suas características, gerando desvio de clientela, confundindo o público e aumentando seu lucro com base na fama da marca copiada.

Entretanto essa imitação normalmente pode beirar a zonas limítrofes, ainda mais quando se tratam de vários elementos visuais que podem ter sua distinção afetada em maior ou menor grau, ultrapassando os limites do que se admite na concorrência entre as empresas.

Neste sentido, a confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado.

Nesses casos, não é possível, portanto, que o magistrado consulte única e exclusivamente o seu íntimo para concluir pela existência de confusão.

Nessa linha foi o entendimento do STJ no resp. REsp 1.353.451-MG, a 3ª turma com relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze decidiu:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS.

CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA. DISPENSA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor.

2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial. 3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).

4. No entanto, por não ser sujeito a registro - ato atributivo do direito de exploração exclusiva - sua proteção não pode servir para ampliar direito que seria devido mediante registro, de modo que não será suficiente o confronto de marca a marca para caracterizar a similaridade notória e presumir o risco de confusão.

5. A confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado.

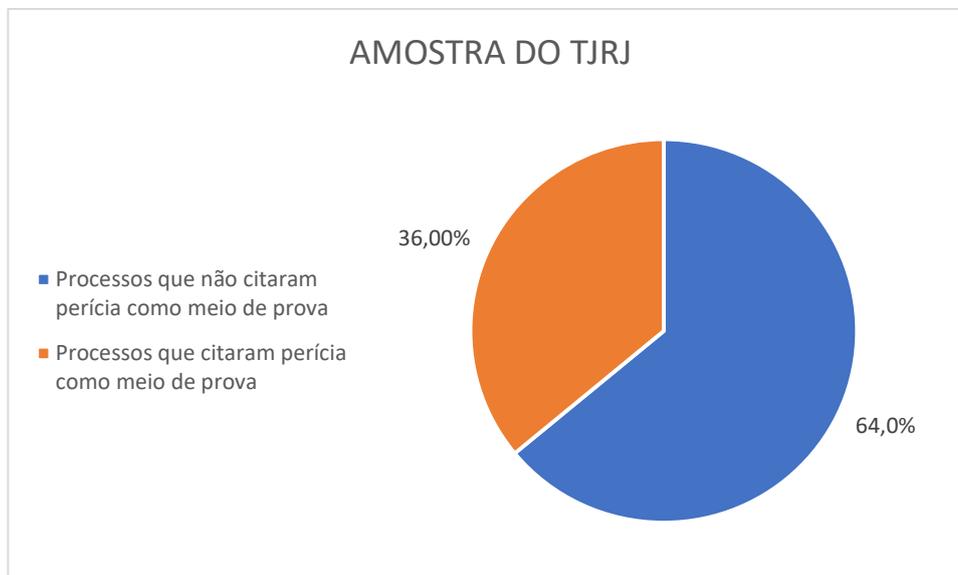
6. O indeferimento de prova técnica, para utilizar-se de máximas da experiência como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o direito de ampla defesa das partes.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1353451/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)

A partir desse entendimento, o *trade dress* ganhou uma certa estabilidade jurídica diante dos tribunais, parece ser a conclusão mais lógica, mas os gráficos a seguir demonstram o contrário. Ao realizar um levantamento sobre as 50 últimas decisões envolvendo perícia nos casos de *trade dress* nos tribunais do Rio de Janeiro e São Paulo os resultados se demonstraram desanimadores.

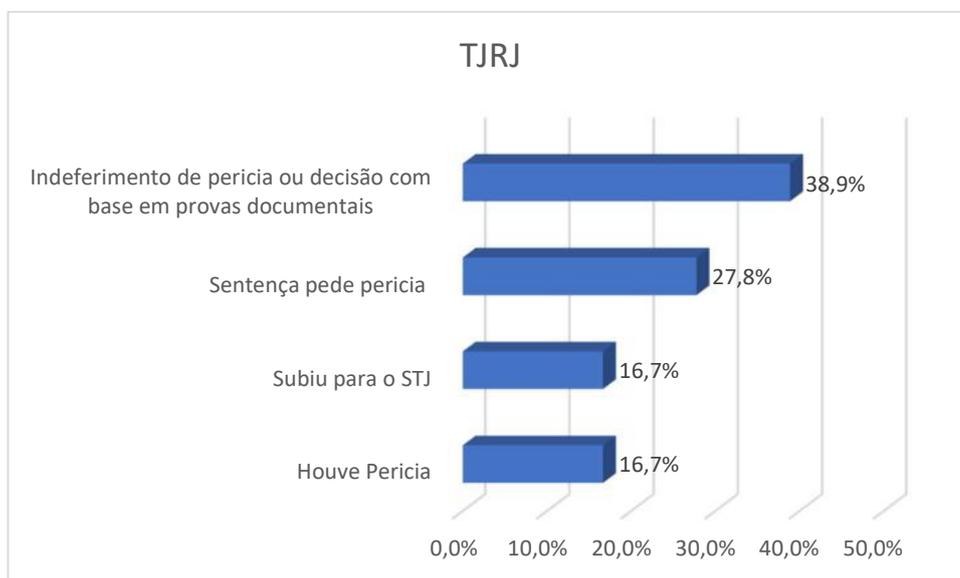
Dos 50 processos envolvendo *Trade Dress* no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em apenas 18 (36,0%) uma das partes ou o juízo trouxe a perícia como meio de prova durante o decorrer da lide.



*Gráfico 3*

Sendo que deste resultado em apenas 3 a perícia ocorreu em primeira instância por pedido de uma das partes, em outros 5 casos foi necessário voltar o processo para a fase de provas pois o juiz decidiu pela importância da prova pericial. Os dados mais impressionantes giram em torno dos 7 casos em que a perícia foi indeferida e a parte não recorreu, ou a lide foi decidida

com base em apenas provas documentais, e nos outros 3 em que a perícia apenas foi concedida no STJ.



*Gráfico 4*

Já no Tribunal de Justiça de São Paulo os números se demonstraram melhor alinhados com o entendimento do STJ, isso se dá ao fato de ser um dos poucos tribunais que possuem uma vara especializada em direito comercial.

Dos 50 processos analisados em apenas 20 (40,0%) uma das partes ou o juízo trouxeram a perícia como meio de prova durante o decorrer da lide.

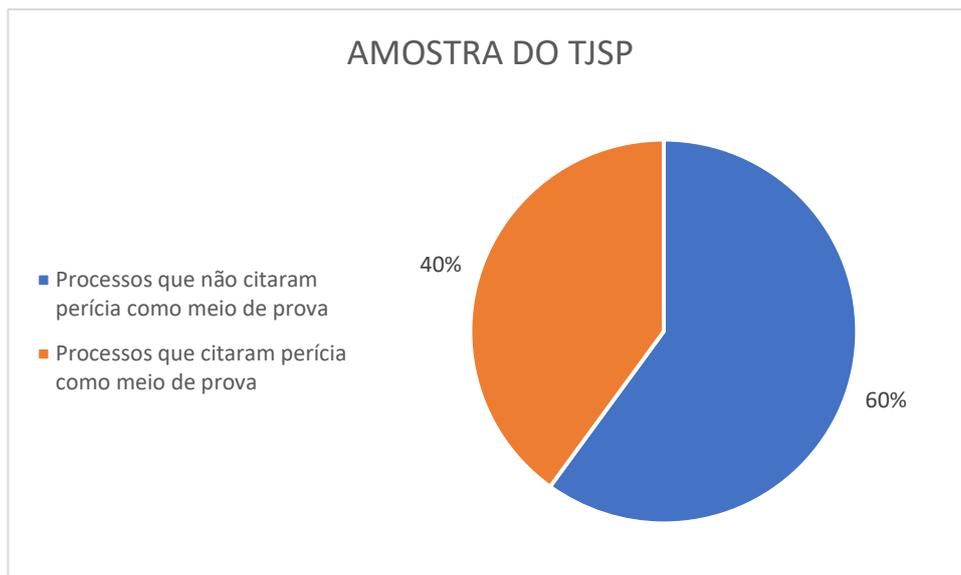


Gráfico 5

Dos casos em que a perícia foi citada como meio de prova para aferição de confusão de *trade dress* em sua grande maioria, 16 casos, houve a perícia na primeira instância, resultado completamente inverso ao do TJRJ. Em dois casos foi necessário levar a lide para o STJ e em apenas 1 o juiz quem pediu a perícia para resolver a lide. Apenas em 1 caso perícia foi indeferida e a parte não recorreu, ou a lide foi decidida com base em provas documentais.

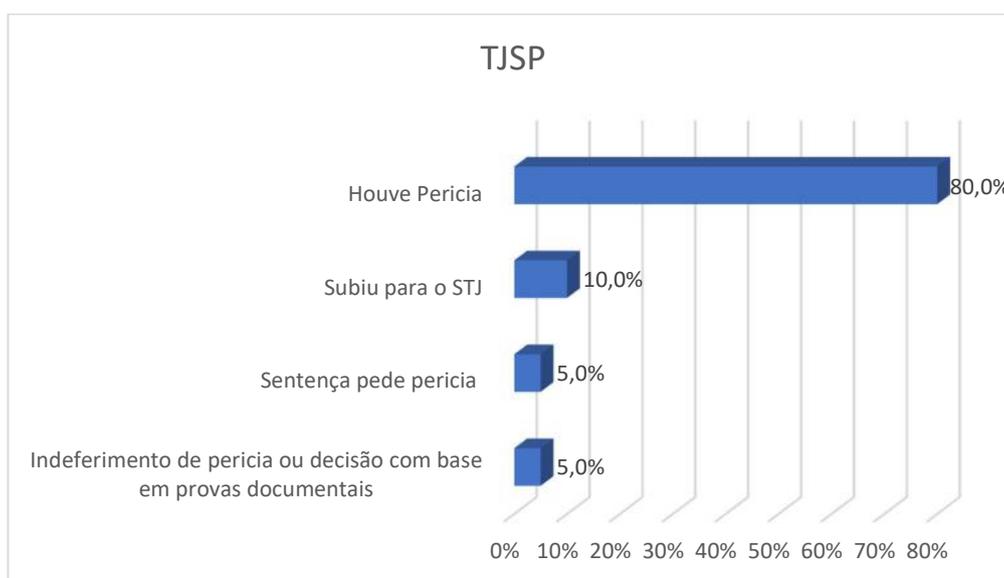


Gráfico 6

Os dados demonstram a grande loteria que pode ser levar a discussão sobre confusão de *trade dress* para o judiciário, que além de tudo se demonstra moroso e lento como já foi evidenciado anteriormente. Sendo assim, é possível perceber o impacto negativo da falta de registro dos sinais distintivos para o desenvolvimento econômico, por isso a partir de agora vamos nos debruçar sobre a forma de registro do *trade dress* em outros países.

### 3.3 Registro nos EUA.

A imagem comercial constitui um "símbolo" ou "dispositivo" de acordo com o significado do §2 da *Trademark Act*, 15 USC §1052. A identidade visual originalmente incluía apenas a embalagem ou "cobertura" de um produto, mas nos últimos anos foi expandida para abranger o design de um produto. Geralmente é definido como a "imagem total e aparência geral" de um produto, ou a totalidade dos elementos, e "pode incluir recursos como tamanho, forma, cores ou combinações de cores, textura, gráficos".<sup>19</sup>

Assim, o *trade dress* nos EUA inclui o design de um produto (ou seja, a forma ou configuração do produto), a embalagem na qual um produto é vendido, a cor de um produto ou da embalagem em que um produto é vendido.<sup>20</sup> Para o USPTO, no entanto, esta não é uma lista exaustiva, porque "quase tudo o que é capaz de ter significado" pode ser usado como um "símbolo" ou "dispositivo" e constitui um *trade dress* que identifica a fonte ou origem de um produto.

Neste contexto, os circuitos federais têm diferentes testes para saber se um design pode ser protegido por imagem comercial, mas há uniformidade no reconhecimento da identidade visual como parte da direitos de marca comercial em geral<sup>21</sup>. A Suprema Corte Americana reconheceu o *trade dress* como passível de proteção sob a Lei Lanham em 1992 (como já mencionado), embora no ano seguinte tenha estreitado a aplicabilidade da proteção de imagem comercial no contexto de para apenas marcas que possuíssem "significado secundário" reconhecível ou, em outras palavras, sinais que efetivamente fossem percebidos como marcas

---

<sup>19</sup> Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 US 763, 764 n.1, 23 USPQ2d 1081, 1082 n.1 (1992).

<sup>20</sup> Wal-Mart, 529 US em 205, 54 USPQ2d em 1065

<sup>21</sup> E.g., Adidas Am., Inc. v. Sketchers USA, Inc., 890 F.3d 747, 754 (9th Cir.2018);

frente ao público<sup>22</sup> como, por exemplo, o solado vermelho Louboutin em sapatos femininos de salto alto.

O teste que um tribunal aplica para determinar se uma parte violou a imagem comercial de outro é o mesmo teste de análise de probabilidade de confusão de marcas; no entanto, o foco muda de uma palavra específica ou elemento de design em particular, para o não funcional e a aparência dos produtos ou serviços (look and feel).<sup>23</sup>

“É a combinação total de elementos da 'imagem comercial', conforme definido pelo requerente que está em questão" nesse caso: “o foco deve estar na impressão geral criada pela imagem comercial do acusado, em comparação ao trade dress do autor.”<sup>24</sup>

O *trade dress*, portanto, se enquadra em duas categorias: embalagens de produtos (que inclui decoração) e vestimenta comercial. Enquanto embalagem do produto, pode ser inerentemente distinta. Já enquanto vestimenta comercial, sustentou a Suprema Corte: "A vestimenta comercial é distintiva e, portanto, protegível, apenas após a exibição de um significado secundário.”<sup>25</sup>

### 3. 4 Registro na Europa

A legislação da União Europeia permite explicitamente o registro permanente da forma dos produtos ou de suas embalagens como marcas registradas, desde que sejam capazes de permitir aos consumidores distinguir os produtos de marca de outros de diferentes origens (fonte inerente “distintividade”) e não sendo sua forma ou embalagem considerados utilitários (não funcional). Nota-se que são requisitos similares aos do USPTO para registro de *trade dress*, mas a diferença reside na permissão do registro mesmo sem o uso anterior do produto ou serviço no mercado como evidência de associação do consumidor, isto é, “distinção adquirida” ou “*secondary meaning*”.

<sup>22</sup> Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., 529 U.S. 205, 205-06 (2000);

<sup>23</sup> Adidas Am., Inc., 890 F.3d at 755.

<sup>24</sup> J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 8:2 (5th ed., Mar. 2020.)

<sup>25</sup> Wal-Mart Stores, Inc., 529 U.S. at 216.

O regulamento de marcas da União Europeia rege o sistema de marcas na Europa, bem como as diretrizes que aproximam a legislação dos Estados membros em relação ao registro de marcas. A tutela do registro do *trade dress* na Europa nasce do seu artigo 4, transcrito a seguir:

An EU trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, or designs, letters, numerals, colours, the shape of goods or of the packaging of goods, or sounds, provided that such signs are capable of:

- (a) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; and
- (b) being represented on the Register of European Union trade marks ('the Register'), in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor.<sup>26</sup> (EUTMR (EU) 2017/1001 artigo 4)

O Tribunal de Justiça da União Europeia (CJEU) tentou criar limites racionais em torno do registro de formas de produtos como marcas 3D, marcas de formas e o *trade dress*, usando o requisito de distinção como um dispositivo de controle. Em sua jurisprudência, o CJEU aplica consistentemente regras específicas de distinção para prever associações de consumidores e reações em sua estrutura analítica.

#### 4. CONCLUSÃO

A primeira parte deste trabalho dedicou-se a realizar uma análise do processo de construção, das implicações jurídicas e da conceituação das novas marcas visuais, que são sinais distintivos, apostos em produtos e serviços com a intenção de atrair a atenção dos consumidores, sendo dotados de capacidade de distinguir bens e serviços de seus congêneres no mercado e de contribuir para o fortalecimento da competição, passando a ser registráveis como objeto de direito de propriedade intelectual.

---

<sup>26</sup> Tradução própria “Uma marca da UE pode consistir em quaisquer sinais, em particular palavras, incluindo nomes pessoais ou desenhos, letras, números, cores, a forma dos produtos ou da embalagem dos produtos, ou sons, desde que tais sinais sejam capazes de:

- a) Distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas; e
- b) estar representada no registo de marcas da União Europeia (o registo), de forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar de forma clara e precisa o objeto da proteção concedida ao seu titular.”

As marcas são reconhecidas como um direito de propriedade pela Constituição Federal de 1988, inciso XXIX, do art. 5º que assevera: “[...] à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

A questão do reconhecimento do sinal enquanto marca está entrelaçada com o exercício da sua função. Na lógica do sistema de marcas, a função da marca é a capacidade de individualizar.

Evidenciou-se a importância dos conceitos de signo da semiótica para o processo de criação de qualquer sinal distintivo, especialmente para as novas marcas, que consistem em sinais formados por signos incomuns, ou por um conjunto deles, ou apresentam peculiaridade de uso. Ficou claro que estes sinais precisam ser percebidos e reconhecidos de imediato pelos consumidores como marcas distintivas de produtos ou serviços para se inserirem na categoria de sinais registráveis.

A primeira problemática percebida para o registro do *trade dress* em âmbito nacional é que a análise da distintividade adquirida é caracterizada por uma individualização casuística, algo contrário à regra do sistema registral administrativo brasileiro, que, em princípio, exige que a marca seja distintiva de pronto.

Isso significa que no ato da solicitação da marca no INPI verifica-se a capacidade distintiva do sinal frente aos produtos e serviços que ele pretende assinalar, o que é, em alguns casos, difícil para as novas marcas visuais que apenas serão distintivas após seu uso efetivo como marca no mercado.

Entretanto, percebe-se o escopo limitado dos critérios de registro de marcas na legislação brasileira em contraste com as legislações internacionais. Tanto o EUIPO quanto o USPTO apresentam modelos de registrabilidade das marcas com critérios mais amplos, em que são passíveis de registro todos os sinais, visualmente perceptíveis ou não, desde que comprovada sua distintividade.

Frise-se que o *trade dress* apresenta fácil representação gráfica, não apresentando complicações técnicas para ser registrado, ao contrário de outros sinais distintivos sensoriais como cheiros, gostos ou sons.

Não é possível que a legislação nacional e o entendimento da autarquia permaneçam no ano de 1996, quando da promulgação da LPI, concedendo tutela marcária apenas aos sinais ditos tradicionais. O sistema marcário deve evoluir para acompanhar as mudanças sociais, tecnológicas, e do próprio mercado, não ficando apegado ao modelo tradicional.

Entende-se que artigo 122 da LPI deve ser interpretado levando em conta essas circunstâncias, a partir dos métodos teleológico e sistemático de interpretação. Assim, poder-se-ia considerar o requisito da percepção visual do signo como um meio pelo qual fosse possível sua publicação.

Ao comparar as formas de apresentação das marcas e os critérios utilizados pelo INPI para registrabilidade dos sinais distintivos é aparente a similaridade das características intrínsecas do *trade dress* e das marcas tidas como tradicionais, após reconhecido o significado secundário de um conjunto imagem não há nada que faça razão para impossibilidade do seu registro, tanto é que o estudo aponta os mesmos critérios para confusão de marcas nos casos de conflito entre *trades dresses*.

O registro do *Trade dress* nos EUA já evidenciam a necessidade do *sendary meaning* para que se possa registrar esse tipo marcário, em contraponto a EUROPA, onde basta apenas o elemento da distintividade como fator preponderante na concessão do pedido, independente dessa distintividade ser inata ou adquirida. Ambos os países possuem mais de dez formas diferente de registro de marcas, em contrapartida o Brasil possui apenas quatro oficialmente. É discrepante o nível de proteção que os sinais distintivos possuem no exterior em comparação ao brasileiro.

O judiciário não traz segurança jurídica acerca do tema, os dados da pesquisa demonstram que é necessário uma alta especialidade dos envolvidos para que os tribunais decidam de forma eficiente nas demandas que tratem de *trade dress*, desde o aumento no número de demandas até as decisões que se desviam da jurisprudência evidenciado pela necessidade de perícia técnica para a efetiva comprovação de confusão entre marcas. Todo processo demora bastante tempo levando em consideração a média processual nacional apresentada, gera um enorme desgaste na máquina estatal, um fator que retarda o desenvolvimento econômico e investimento na área dos bens intangíveis.

Sendo assim é possível se concluir que para que haja de fato o registro do *Trade dress* como marca, gozando das plenas proteções da LPI e de posse de um título concedido por um órgão público, é necessário que haja uma regulamentação da autarquia federal para que o processo de análise do pedido seja concedido, cumprido todos os requisitos necessários. A LPI não se demonstra impeditiva, inúmeros são os exemplos de países que possuem esse tipo de registro, a única barreira que se apresenta é a de falta de regulamentação do próprio INPI para orientar as diretrizes do pedido e a sua concessão.

Assim, mesmo sendo possível imaginar a proteção do *trade dress* frente à concorrência desleal, espera-se que a autarquia federal responsável pelo registro de marcas brasileiras faça-se valer com brevidade das diretrizes para que se possa registrar o *trade dress* como uma marca a fim de contribuir para ingresso de investimentos no mercado e os estímulos ao acirramento sadio da competição.

## 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### 4.1. Doutrina

ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 112, p. 4, maio/jun. 2011;

ASSAFIM João Marcelo de Lima, Funções da propriedade intelectual: Abuso de Direito de Marca e Sinais Desprovidos de Poder Distintivo – Notas sob a ótica da Livre Concorrência. In volume 8 (págs. 197 a 232), in I Encontro de Internacionalização do CONPEDI – Barcelona/Espanha, out/2014.

BARBOSA, Denis Borges. A territorialidade das marcas e o impacto do protocolo de Madri. In: BARBOSA, Denis Borges (Org.). Direito internacional da propriedade intelectual: o protocolo de Madri e outras questões correntes da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 113-133.

\_\_\_\_\_. A tríplice natureza das marcas: semiologia da propriedade intelectual. Disponível em: <[denisbarbosa.addr.com/inpisemi10.ppt](http://denisbarbosa.addr.com/inpisemi10.ppt)>. Acesso em 28 jun. 2021.

\_\_\_\_\_. Bases constitucionais da propriedade intelectual. In: \_\_\_\_\_. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 75-117. Disponível em: <[nbb.com.br/pub/propriedade13.pdf](http://nbb.com.br/pub/propriedade13.pdf)>. Acesso em: 10 out. 2020.

\_\_\_\_\_. Da proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

\_\_\_\_\_. Da proteção de marcas cinéticas por direito autoral. 2013. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da\\_protecao\\_marcas\\_cineticas.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_protecao_marcas_cineticas.pdf)>. Acesso em: 8 jul. 2020

\_\_\_\_\_. Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais. 2013. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da\\_questao\\_distinguibilidade\\_marcas.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_questao_distinguibilidade_marcas.pdf)>. Acesso em: 15 out. 2020

\_\_\_\_\_. Marcas em movimento: proteção possível em direito brasileiro. Revista Eletrônica do IBPI, München, n. 8, p. 68-69, 2013. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/marcas\\_moviment1.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/marcas_moviment1.pdf)>. Acesso em: 20 mar. 2021.

\_\_\_\_\_. O fator semiológico na construção do signo marcário. 2006. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/tesetoda.pdf>>. Acesso em: 20 mar. 2020.

\_\_\_\_\_. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>>. Acesso em: 20 jan. 2020.

\_\_\_\_\_. Tratado da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumens Juris Direito, 2010. BARBOSA, Denis Borges; PORTO, Patrícia; PRADO, Elaine Ribeiro. Generificação e marcas registradas. 2006. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>>. Acesso em: 28 jun. 2020.

\_\_\_\_\_. Propriedade industrial & constituição: teorias preponderantes e suas interpretações na realidade brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. \_\_\_\_\_. Revistando o tema da significação secundária. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade\\_dress.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf)>. 2011. Acesso em: 03 de novembro de 2020.

- CANTO, Guilherme Bosch. Analysis of non-traditional trademarks in nothamerican countries. 2007. Tese (Doutorado) – University of Toronto, Toronto, 2007.
- CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.
- \_\_\_\_\_. Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, 2ª ed. São Paulo: RT, 1982.
- \_\_\_\_\_. Tratado da propriedade industrial: volume II, tomo II. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.
- CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. As novas marcas visuais à luz dos princípios do direito comercial, Editora Juruá. Curitiba: 2019.
- EMERJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 69, p. 129-155, jun. - ago. 2015
- EUIPO definição de marca. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-mark-definition#types> acessado em 01 de setembro de 2021
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos et al. Manual de la propiedad industrial. Madrid: Marcial Pons, 2009.
- \_\_\_\_\_. Tratado sobre derecho de marcas. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004.
- FERREIRA, Waldemar. Tratado de direto comercial. São Paulo: Saraiva, 1962. v. 6.
- JUSTIÇA EM NUMEROS. Média em anos dos processos judiciais, 2019. Disponível em: [https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opensoc.htm?document=qvw\\_1%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shResumoDespFT](https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opensoc.htm?document=qvw_1%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shResumoDespFT). Acessado em: 23 de set. de 2021
- KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. -12.ed.- São Paulo: Pearson, 2007.
- GARCÍA, Juan David Castro. Colombia. Las Marcas No Tradicionales. Revista La Propiedad Inmaterial; Bogotá, 2012.
- HANDELMAN, Jeffery. Guide to Trademark Trial and Appeal Board Practice. Estados Unidos: Wolters Kluwer, 2013.
- MORO, Maitê Cecilia Fabbri. A proteção dos sinais distintivos como promoção da ética e da sustentabilidade em um mercado de livre concorrência. Revista Pensar, Fortaleza, v. 21, 2016. No prelo.
- \_\_\_\_\_. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
- \_\_\_\_\_. Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2009.

- MORO, Maitê Cecília Fabbri; CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. Uma breve revista às funções marcárias. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 22., 2012, Niterói. Anais... Niterói: CONPEDI, 2012. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/publicacao/livro.php?gt=27>>. Acesso em: 9 ago. 2016.
- MATHÉLY, Paul. Le droit français des signes distinctifs. Paris: Librairie Du Journal Des Notaires Et Des Avocats, 1984.
- \_\_\_\_\_. Le nouveau droit français des marques: titre VII – le droit unioniste des marques. Vélizy Cedex: J.N.A., 1994.
- PEIRCE, Charles Sanders. 3ed. São Paulo: Perspectiva, 2003
- SANDRI, Stefano; RIZZO, Sérgio. Non- conventional trademarks and community law, smell, shape, sound, color. UK: Marques, 2003.
- SANTAELLA, Lucia. Semiótica aplicada. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
- SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência desleal”: “Trade dress” e/ou “conjunto-imagem”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004, p. 213.
- SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização, teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013.
- \_\_\_\_\_. Princípios aplicáveis aos sinais distintivos. In: CORREA, Jose Antonio Barbosa Lima Faria; BARBOSA, Denis Borges; SANTOS, Manoel J. Pereira. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007. (GVLaw Propriedade Intelectual). p. 34-71.
- TREFIGNY-GOY, Pascale; MENUIER-COUR, Isabelle. Les marques atypiques. Geneviève: Unv. Toulouse, 2007.
- VILHENA NETO, Pedro Paulo Machado. Critérios determinantes da noção de sinal no direito de marcas. Revista Científica Virtual da Escola Superior de Advocacia da OAB, São Paulo, ano 4, n. 9, p. 154, 2012. Disponível em: <[www.oabsp.edu.br/revista/edicao09/index.swf](http://www.oabsp.edu.br/revista/edicao09/index.swf)>. Acesso em: 10 jul. 2020.

## **4.2. Legislação**

Constituição da República Federativa do Brasil/88;

Lei da Propriedade Industrial 1996 (BRASIL. Presidência da República. Lei No 9.279, de 14 de Maio de 1996);

LANHAM ACT 1946 (Lei Federal EUA);

Tratado de Propriedade Industrial, 2a Ed., São Paulo, RT, 1982, p. 1266