

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

**SINAIS DISTINTIVOS NÃO REGISTRÁVEIS:  
A PROTEÇÃO AO *TRADE DRESS***

**BEATRIZ BATISTA DA SILVA**

**RIO DE JANEIRO**

**2022**

**BEATRIZ BATISTA DA SILVA**

**SINAIS DISTINTIVOS NÃO REGISTRÁVEIS:  
A PROTEÇÃO AO *TRADE DRESS***

Monografia elaborada no âmbito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito, sob orientação da Professora Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário.

**RIO DE JANEIRO**

**2022**

## CIP - Catalogação na Publicação

S S237s Silva, Beatriz Batista da  
Sinais Distintivos Não Registráveis: a Proteção  
ao Trade Dress / Beatriz Batista da Silva. -- Rio  
de Janeiro, 2022.  
52 f.

Orientadora: Kone Prieto Furtunato Cesário.  
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -  
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade  
Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2022.

1. Trade Dress. 2. Sinais Distintivos. I. Prieto  
Furtunato Cesário, Kone, orient. II. Título.

**BEATRIZ BATISTA DA SILVA**

**SINAIS DISTINTIVOS NÃO REGISTRÁVEIS:  
A PROTEÇÃO AO *TRADE DRESS***

Monografia elaborada no âmbito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito, sob orientação da Professora Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário.

Data da Aprovação: \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

Banca Examinadora:

---

Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Kone Prieto Furtunato Cesário

---

Membro da Banca

---

Membro da Banca

**RIO DE JANEIRO**

**2022**

## **AGRADECIMENTOS**

Agradeço a minha família, que sempre esteve presente apoiando e celebrando as minhas escolhas.

Agradeço à Professora Kone Cesário, que aceitou a orientação desse trabalho e em muito contribuiu com ele não somente pelos necessários apontamentos a fim de elaborá-lo, como, também, pelas excelentes obras de sua autoria.

Aos meus amigos, que estão comigo nos bons e nos maus momentos, meu muito obrigado pela presença independentemente da distância, afinal, para estar junto não precisa estar perto.

A todos os profissionais da Faculdade Nacional de Direito, agradeço muito pela contribuição conferida a minha formação.

Agradeço, também, aos incríveis colegas de trabalho que tive a sorte de cruzar em meu caminho na ANS, na CEDAE e no BCW, que tem sido a minha segunda casa há 2 anos.

## RESUMO

Os avanços tecnológicos propiciaram o surgimento de novas espécies de sinais distintivos. Dentre elas, o trade dress objeto do presente estudo, que, a despeito de sua importância para o posicionamento e consolidação das marcas, não é passível de registro no Brasil. Assim, por meio de metodologia de pesquisa exploratória, objetivou-se dar maior compreensão ao tema pouco estudado, utilizando a análise de uma pesquisa bibliográfica, artigos, decisões judiciais e administrativas e outras fontes. A proteção do trade dress no Brasil está a cargo do Poder Judiciário, que, por vezes, confere alto grau de subjetividade às decisões e sua falta de regulamentação piora a situação de insegurança. Por isso, fez-se uma análise comparativamente do tratamento conferido por outros ordenamentos jurídicos ao trade dress, com recorte nas legislações da Argentina e da Colômbia, países escolhidos em virtude de suas semelhanças culturais e sociais, proximidades geográficas e relação econômica com o Brasil.

**Palavras-chave:** Trade Dress; Sinais Distintivos; Propriedade Intelectual; Direito Comparado.

## **ABSTRACT**

Technological advances provided the appearance of new kinds of distinctive signs. Among them is the trade dress, the subject of this study, which, despite its importance for the positioning and consolidation of brands, is not subject to registration in Brazil. Thus, by means of an exploratory research methodology, the objective was to give a greater understanding of the little-studied theme, using the analysis of a bibliographical survey, articles, judicial and administrative decisions, and other sources. The protection of trade dress in Brazil has been left to the analysis of the Judiciary, which sometimes confers a high degree of subjectivity on decisions and its lack of regulation worsens the situation of insecurity. For this reason, a comparative analysis was made of the treatment given by other legal systems to trade dresses, focusing on the legislation of Argentina and Colombia, countries chosen because of their cultural and social similarities, geographical proximity and economic relationship with Brazil.

**Keywords:** Trade Dress; Distinctive Signs; Intellectual Property; Comparative Law.

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADPIC – Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

EUA – Estados Unidos da América

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

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

OMC – Organização Mundial do Comércio

PIB – Produto Interno Bruto

SIC - Superintendencia de Industria y Comercio

TJCA - Tribunal de Justiça da Comunidade Andina

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

TRIPS – *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

UE – União Europeia



## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>11</b>
<b>1. SINAIS DISTINTIVOS</b>	<b>14</b>
1.1. PROTEÇÃO LEGAL DOS SINAIS DISTINTIVOS NO BRASIL	17
1.2. FORMAS DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS MARCAS	20
<b>2. TRADE DRESS</b>	<b>25</b>
2.1. PROTEÇÃO CONFERIDA PELO ORDENAMENTO BRASILEIRO	27
2.2. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL: APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO REsp 1353451/MG	32
<b>3. ANÁLISE COMPARADA:     O TRADE DRESS NA ARGENTINA E NA COLÔMBIA</b>	<b>38</b>
<b>4. CONCLUSÃO</b>	<b>47</b>
<b>5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>	<b>49</b>

## INTRODUÇÃO

A proteção ao *trade dress* trata-se de tema que vem ganhando destaque nas últimas duas décadas no Brasil. A necessidade e o interesse no estudo, bem como em sua aplicação, é imposição do contexto atual, caracterizado pelo desenvolvimento tecnológico, pela velocidade de informação e pela competitividade de mercado.

Nesta feita, no presente cenário econômico, onde existem tantas opções de escolha, é fundamental que a marca construa a sua própria identidade perante os consumidores para se destacar e se consolidar de tal maneira que o reconhecimento pelo consumidor seja imediato, além da fidelização a curto, médio e longo prazos. Neste sentido, por derradeiro é possível aferir que a consolidação de uma marca no imaginário do consumidor abarca uma série de esforços profissionais e financeiros, principalmente relacionados ao *marketing*.

Cores, formas, desenho industrial, *design*, embalagem, dentre outros, são alguns dos elementos que contribuem para o posicionamento de determinada marca ou produto frente ao mercado, todavia, tão importante quanto construir uma marca, é protegê-la, afinal, uma marca não registrada se torna vulnerável a imitações. Ocorre que nem todos os sinais distintivos são passíveis de registro, o que inevitavelmente cria insegurança jurídica aos titulares.

A Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), em seu art. 122, prevê a possibilidade de registro tão somente dos sinais distintivos visualmente perceptíveis. Esta redação tem sido criticada pela doutrina, posto que a limitação por ela imposta cria diversos entraves ao registro de outros signos.

Especialmente considerando as inovações tecnológicas dos últimos anos, que propiciaram o surgimento de novas marcas para além das visualmente perceptíveis, a opção do legislador brasileiro por limitar o registro é passível de discordâncias.

Desse modo, o presente trabalho visa examinar os aspectos relacionados a um dos sinais distintivos que carece de regulamentação própria pela legislação pátria: o *trade dress*, que se trata do conjunto de elementos que compõem a identidade visual de produtos ou estabelecimentos. Em outras palavras é, sobretudo, a forma pela qual um produto, serviço ou empresa, em seu conjunto, é apresentado e ganha identidade e individualidade perante o mercado consumidor.

A pertinência do tema reside no fato de que a era da informação, impulsionada pela necessidade constante de atualização, tem gerado, na seara da Propriedade Intelectual, questionamentos sobre o alcance protetivo do ordenamento jurídico brasileiro. Isto porque, em tal cenário, cada vez mais as marcas se fazem presentes no cotidiano e são fomentadas em diferentes plataformas. Com isso, há um estímulo natural à concorrência.

Em dado contexto, necessário se faz coibir a prática de condutas anticoncorrenciais, dentre elas a apropriação do trade dress de uma marca por outra, visando angariar irregularmente a clientela de outrem que, induzida pela semelhança entre os elementos visuais de produtos de diferentes marcas, inconscientemente podem fazer uma associação indevida entre elas e serem induzidos a erro no momento de efetuar uma compra. Como resultado, tem-se o enriquecimento ilícito da marca que se apropriou dos elementos visuais de outra, além da captação de clientela.

De pronto deve ser esclarecido que o termo utilizado ao longo do presente trabalho será trade dress por se tratar de uma nomenclatura amplamente utilizada pela doutrina e jurisprudências nacionais, não obstante seja pertinente aduzir que os termos “conjunto-imagem” e “roupagem do produto”, também têm sido utilizados por estudiosos e julgadores.

Desse modo, porquanto o trade dress se trata de um signo não registrável, o trabalho se propõe, no primeiro capítulo, a examinar os sinais distintivos, abordando, de maneira panorâmica, a proteção legal no ordenamento pátrio; examinando a legislação pertinente; e definindo as espécies de marcas registráveis no INPI.

Isto porque, neste primeiro momento de estudo, faz-se necessário entender as nuances e problemáticas do grande gênero ao qual o trade dress é espécie. Para tanto, serão abordadas os entendimentos e conceitos de diversos doutrinadores sobre o tema e as consequências da ausência de regulamentação dos sinais distintivos não tradicionais, com foco direcionado ao trade dress.

No segundo capítulo, passa-se a exposição específica do instituto, valendo-se, para tanto, de conceitos doutrinários e aspectos referentes à égide do instituto no Brasil, que remonta essencialmente ao tratamento conferido pelos tribunais pátrios, uma vez que a falta de regulamentação faz com que a proteção contra infratores seja buscada pela via judicial.

Ademais, a fim de analisar a aplicação do emblemático entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.353.451/MG, será analisada a jurisprudência do TJSP compreendida no segundo semestre dos anos de 2019 e de 2021, valendo-se, assim, de uma pesquisa exploratória por meios dos dados jurisprudenciais do tribunal.

Para além disso, importante se faz analisar a conjuntura quanto à aplicação do instituto em países cuja realidade econômica e social é semelhante à brasileira. Portanto, busca-se compreender de que forma o direito argentino e colombiano têm lidado com o tema, a fim de verificar a aplicação do instituto a nível sul-americano, com o devido recorte nos dois países. Nesta feita, acerca da metodologia, cumpre destacar que serão utilizadas a pesquisa jurisprudencial e sobre *lege data*. Espera-se que, com isso, seja possível traçar paralelos entre os dois países e o Brasil.

Por fim, destaca-se que o presente trabalho objetiva firmar uma pesquisa quali-quantitativa. Qualitativa porquanto se propõe a observar o instituto do trade dress à luz dos doutrinadores nacionais, argentinos e colombianos, apresentar suas visões e oportunamente traçar críticas fundamentadas no amparo teórico presente nas obras acerca do instituto; e quantitativa, posto que será realizada uma coleta de dados a fim de comparar, em números, o entendimento do TJSP acerca da produção de prova pericial em demandas que versem sobre o trade dress.

Diante do exposto, o cerne da pesquisa visa, ao final, responder aos seguintes questionamentos:

- (i) Considerando a lacuna legislativa quanto à proteção ao trade dress, a aplicação exclusivamente jurisprudencial confere insegurança jurídica?;
- (ii) Faz-se necessária a previsão específica do instituto no ordenamento jurídico brasileiro?; e
- (iii) De que maneiras as experiências da Argentina e da Colômbia têm a contribuir com o tema no Brasil?

## 1. SINAIS DISTINTIVOS

Em um cenário de ampla oferta e concorrência, os sinais distintivos assumem relevante importância no exercício de atração do usuário. O ditado popular “a primeira impressão é a que fica” aplica-se à esfera marcária na medida em que o primeiro contato do consumidor com uma marca é capaz de transformar a interação do indivíduo com a empresa.

Neste sentido, acerca dos sinais distintivos do empresário, Daniel Adensohn de Souza assim os definiu:

“São considerados sinais distintivos quaisquer combinações de palavras e/ou figuras utilizadas no exercício da atividade empresarial para identificar o próprio empresário ou sociedade empresária (nomes de empresa), o estabelecimento comercial (títulos de estabelecimento e insígnias ou *signumtabernae*), os produtos e serviços (marcas), a propaganda (sinais ou expressões de propaganda) e os endereços na Internet (nomes de domínio).” (2009, p. 27).

Dessa forma, os sinais distintivos consistem em um conjunto de elementos capazes de individualizar um produto ou serviço, distinguindo-os uns dos outros. Em outras palavras, tratam-se de aspectos que criam, sobretudo, uma identidade das marcas perante o mercado e no inconsciente do indivíduo, agindo diretamente no processo de decisão de compra, em consonância com o conceito marcário entabulado por Tinoco Soares: “*a marca é o sinal pelo qual o produto ou serviço é concedido e distinguido no mercado consumidor entre os usuários*” (2003, p. 116).

Mostra-se pertinente salientar que os sinais distintivos não estão restritos meramente aos aspectos visuais. De modo diverso, também são definidos como tais os signos gustativos, sonoros, táteis, olfativos, dentre outros, o que auxilia na ampliação das possibilidades de singularizar uma marca perante a concorrência, conforme elucida Kone Cesário em sua obra (2016, p. 41-44).

Decerto que a consolidação desses elementos no mercado consumidor está diretamente relacionada à influência do *marketing*, que representa fator determinante na relação do usuário com uma marca. Isto porque, é principalmente em virtude de ações publicitárias que o consumidor é influenciado a escolher determinada marca em detrimento de outra em um cenário de alta competitividade e com ampla oferta de opções (CESÁRIO, 2016, p. 30).

Assim, a conquista de posições de lideranças de mercado pelos *players* de determinados segmentos em muito se deve aos investimentos, ao longo das décadas, em farta publicidade, que remete a épocas cuja variedade de opções de marcas de uma mesma categoria era menor e a possibilidade de alcance abarcava extensões territoriais restritas.

Ademais, os sinais distintivos estabelecem conexões com os indivíduos para além do consumo. A influência de uma marca no inconsciente assume, por vezes, tamanha distinção, que passa a transmitir emoções, sentimentos e memórias afetivas aos consumidores, deixando de ser meramente um produto de uso e passando a gerar assimilações positivas.

Desse modo, tais sinais propiciam uma maior valorização do produto ou do serviço ofertado, conforme aduz José Benedito Pinho:

“(...) Tudo isso combinado leva, inevitavelmente, a uma maior valorização da marca como elemento exclusivo de diferenciação. Uma marca passa então a significar não somente o produto real, mas incorpora um conjunto de valores e atributos tangíveis e intangíveis que contribuem para diferenciá-la daqueles que lhe são similares. Ao adquirir um produto, o consumidor não compra apenas um bem. Ele compra todo o conjunto de valores e atributos da marca.” (1996, p. 7).

Depreende-se, assim, que a assimilação de um produto pelo consumidor provoca sentimentos que, ao passo que podem ser primordiais para a fidelização a uma marca, podem, também, despertar o efeito contrário, isto é, as marcas podem afastar o consumidor ou usuário final do produto, caso os sinais distintivos não estejam em consonância com os valores que a empresa espera transmitir.

Isto pois, tanto os sinais visualmente perceptíveis, quanto os não visuais, são determinantes para a impressão do consumidor, haja vista que a perspicaz utilização dos signos pode aferir destaque à marca, ensejando apelo e desejo pelo público. Por essa razão, é provável que qualquer indivíduo, ainda que não seja consumidor do produto ou serviço, seja capaz de nomear, de forma imediata, as marcas que vêm à cabeça quando se fala em “banco laranja”, “pássaro azul” ou “arcos dourados”. Tais assimilações transmitem valores e transformam os signos em identidades (ECO, 1984, p. 32).

Acerca dessa comunicação não-verbal decorrente da relação entre marcas de alto renome e suas cores, Gustavo Strunck assim enuncia:

“As pessoas podem não saber descrever o logotipo ou o símbolo das marcas mais conhecidas, mas certamente serão capazes de dizer quais são as suas cores. Uma ou mais cores, que, sempre nos mesmos tons, são usadas nas identidades visuais, são

chamadas de cores padrão. Na maioria das vezes passam, com o uso, a ter mais reconhecimento do que o logotipo e o símbolo;  
A Coca-Cola é vermelha. A Pepsi, azul. A BR é verde e amarela, a Shelle, vermelha e amarela e a Ipiranga azul e amarela. Estas cores estão intrinsecamente relacionadas às empresas que representam, fazem parte de sua personalidade visual, podendo ser reconhecidas a grandes distâncias, antes mesmo que possamos ler seus símbolos ou logotipos.” (2001, p. 79).

Em análise semelhante, a qual concordamos integralmente, Gustavo Piva aduz que em alguns casos a relação do *trade dress* com o produto passa a ser tão automática e intrínseca que é impossível desassociar um do outro. Nesses casos, a mera visualização do *trade dress* já basta para associá-lo ao produto, sendo irrelevante a existência da marca nominativa no rótulo ou embalagem, tamanho é o grau de distintividade (2011, p. 11).

Ato contínuo, as novas tecnologias ensejaram a necessária observância a novas categorias de sinais distintivos. A este respeito, consoante elucida Kone Cesário, “*novas mídias interativas e virtuais já são amplamente utilizadas para divulgar marcas, algumas um pouco mais convencionais, como as cores, outras um pouco mais atuais, como as de movimentos, e há ainda a possibilidade técnica de interações tecnológicas mais complexas, como a holografia.*” (2016, p. 26).

Sobre esse aspecto, fundamental para a formação das identidades marcárias, bem como para a consolidação no inconsciente popular, faz-se pertinente abordar a influência das chamadas novas marcas visuais, assim definidas pela autora:

“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*.” (2016, p. 69)

Desse modo, segundo a autora, são exemplos de novas marcas visuais “*os sinais dotados de capacidade distintiva formados por cores, luzes, hologramas, gestos, movimento, interações, posições e o conjunto visual (trade dress) de embalagens ou estabelecimentos.*” (2016, p. 68).

Nesse sentido, é crível que a velocidade do surgimento de novas modalidades de elementos visuais, provocada especialmente pelas novas tecnologias, demanda, do INPI e do legislativo, a necessária atenção aos sinais distintivos não convencionais, a fim de regulamentá-los. De modo diverso, porém, os signos não convencionais carecem de proteção jurídica específica e não podem obter registro perante o órgão regulador.

Por esse motivo, há uma tendência das empresas buscarem, junto ao judiciário, a devida proteção dos sinais não tradicionais. Diante do impasse e da falta de regulamentação, não raramente as demandas perduram por anos. Urge, portanto, que o INPI regulamente novos sinais distintivos a fim de conferir normatividade às novas marcas visuais.

### **1.1. PROTEÇÃO LEGAL DOS SINAIS DISTINTIVOS NO BRASIL**

O Acordo TRIPS, traduzido como Acordo ADPIC, dispõe parâmetros de proteção a serem observados pelos estados-membros, relacionados aos direitos de propriedade intelectual, incluindo mecanismos de solução de controvérsias disciplinados pela OMC.

O referido tratado internacional, objetiva, assim, a globalização das leis de propriedade intelectual, e foi promulgado no Brasil pelo Decreto Presencial nº 1.355/94, representando o compromisso do país com a regulamentação dos ditames do acordo.

Acerca do objeto de registro, o Art. 15.1 do Acordo TRIPS dispõe que a proteção alcança qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir um produto ou serviço, sendo que os estados-membros podem condicionar o registro ao caráter distintivo pelo uso e poderão exigir a percepção visual dos signos.

Do exposto, observa-se que o tratado confere faculdade aos membros de exigir que os sinais sejam visualmente perceptíveis, como condição de registro. Ao ser promulgada, a Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Intelectual) incorporou este entendimento ao ordenamento nacional, haja vista que o art. 122 da LPI admite o registro somente dos “*sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendido nas proibições legais*”.

A grande problemática dessa limitação reside no fato de que os demais sinais distintivos não são passíveis de registro, tornando-os vulneráveis a imitações.

Assim, compreende-se que o legislador pátrio adotou posicionamento restritivo e conservador, conferindo proteção a espécies de sinais relacionados à visão, em detrimento de signos que remetem a outros sentidos, tais como tato, paladar, olfato e audição, além das marcas de movimento (hologramas, gestos etc) e do *trade dress*.



Portanto, a LPI resguarda tão somente os sinais distintivos visualmente perceptíveis, visando coibir a confusão entre produtos e serviços pelo consumidor, bem como o desvio de clientela e a concorrência desleal.

Dessa forma, o legislador excluiu do amparo legal os sinais não visualmente perceptíveis, que também têm o condão de individualizar e tornar a marca conhecida por diversos fatores para além dos exclusivamente visuais. Por conseguinte, em que pese a caracterização como sinais distintivos, estes signos não cumprem os requisitos legais vigentes para que possam ser suscetíveis de registro perante o INPI.

Por essa razão, o reconhecimento da violação dos signos não convencionais é objeto de construção doutrinária e jurisprudencial, sendo tal proteção essencialmente fundamentada em princípios como a livre concorrência e a vedação à concorrência desleal, como frequentemente ocorre em litígios que envolvem violação ao *trade dress*.

Todavia, a falta de regulamentação e de parâmetros técnicos acaba por deixar, ao arbítrio dos magistrados, o enquadramento ou não, do caso concreto, à ocorrência de possível violação, questão que será explorada neste trabalho mais adiante, mas que, a título exemplificativo, oportunamente colaciona-se o julgado abaixo, no qual prevaleceu o entendimento do julgador para afastar a violação do *trade dress*. Pertinente salientar que, além de não ter sido produzida prova pericial, a sentença foi integralmente reformada em sede recursal, o que demonstra o quão perigosa é a análise subjetiva do julgador, que acaba se tornando uma verdadeira “roleta russa”:

Apelação Cível. **Direito de propriedade intelectual. Conjunto-imagem. Alegação de concorrência desleal. Ação de abstenção de uso de trade dress c/c indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de procedência.** Recursos de ambas as partes. Apelo da parte ré. Alegação de que o Juízo a quo teria extrapolado de sua competência ao discutir questões afeitas à marca dos produtos, o que sequer seria objeto da lide. Competência da Justiça Estadual que se verifica, ante os limites objetivos da controvérsia. Embalagem do produto Nasojet Maresis Jato Forte que, no entender da parte autora, apresentaria os mesmos elementos do invólucro do Maresis Jato Forte, fabricado pela demandante, caracterizando violação ao *trade dress* e concorrência desleal, por confundir o consumidor. Utilização das cores azul e parte branca e de faixa curvilínea verde na embalagem, além de outros elementos que, segundo a demandante, tornariam os produtos indistinguíveis ou de difícil distinção entre si. **Cotejo entre produtos das partes que apresenta divergência visual notável entre os mesmos. Cores que não são passíveis de apropriação. Arranjo visual que não leva à confusão entre os produtos.** Embalagem cujo registro foi efetuado em 26.01.2016, poucos meses antes do ajuizamento da demanda. Consolidação da nova identidade visual que não se verifica. Apelo da parte autora que pretendia a concessão de tutelas recursais, com vistas à busca e apreensão de mercadorias e depósito de livros contábeis. Desprovimento do mesmo, ante a reforma integral da sentença. Rejeição da

preliminar de incompetência do Juízo. Provimento parcial do recurso da parte ré e desprovimento do apelo da parte autora. Reforma integral do provimento de mérito. Adequação dos ônus sucumbenciais.(0255819-71.2016.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). PEDRO FREIRE RAGUENET - Julgamento: 21/09/2021 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Paralelo a isso, ao passo que no Brasil a regulamentação de sinais distintivos para além dos visualmente perceptíveis ainda não é permitida, nos Estados Unidos e na União Europeia, de modo diverso, os sistemas marcários são mais permissivos, muito embora a UE seja mais restritiva quando comparada aos EUA, conforme explicita Leandro Barbas:

“Não temos como discordar que os sistemas marcários de ambos os contextos, tanto americano quanto europeu, terão sempre a preocupação fundamental para com a defesa da livre concorrência. Mesmo assim, as posturas adotadas no que concerne à representação gráfica de sinais não tradicionais é tão distinta que chegam a parecer incompatíveis. Isso é, enquanto os EUA aceitarão analisar marcas não visuais partindo-se, por muitas vezes, da mera descrição verbal aliada a uma amostra do sinal, a União Europeia exige do depositante amplo trabalho de pormenorização do conteúdo da marca.” (2015, p. 104).

As novas tecnologias, aliadas às inovações, constantemente criam tendências de mercado visando a atração dos consumidores. Assim, se há algumas décadas a divulgação das marcas, especialmente por meios publicitários, era mais restrita e pouco acessível, em larga escala, às pequenas marcas, atualmente, com a presença de canais multiplataformas de divulgação, encabeçada pelas redes sociais, o alcance de uma marca, em pouco tempo, é capaz de atingir milhões de pessoas.

Indubitável, portanto, o impulsionamento acarretado pela internet aos mais diversos sinais distintivos, dentre eles, por derradeiro, aqueles não convencionais. Apesar disso, a legislação pátria, ao não permitir o registro de sinais além dos visualmente perceptíveis, torna frágil a necessária proteção destes signos, propiciando que uma marca se aproprie de elementos de outra, o que, como conseqüente, pode acarretar em confusão, associação indevida e em desvio de clientela.

Em vista disso, em atenção às variadas estratégias utilizadas pelas marcas para conquistar o consumidor e fidelizá-lo a longo prazo, urge a adaptação do ordenamento jurídico brasileiro visando a proteção de outros sinais distintivos. A extensão do amparo legal apenas às marcas visuais e estáticas cria entraves à proteção, bem como ao desenvolvimento marcário em âmbito nacional.

A este respeito, merece especial destaque as discussões que envolvem o *trade dress*, compreendido como o conjunto-imagem característico da identidade visual de produtos ou

estabelecimentos. Em sua reconhecida obra “Concorrência Desleal v. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem”, Tinoco Soares define o instituto da seguinte forma:

“Trade dress’ e/ou ‘Conjunto-Imagem’, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a ‘vestimenta’, e/ou o ‘uniforme’, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade” (2004, p. 213).

Todavia, apesar de se tratar de instituto conhecido pela doutrina e pela jurisprudência, há de ser destacado que os litígios que envolvem o instituto perpassam por entraves como o grau de subjetividade do magistrado na análise da demanda. A este respeito, Denis Allan Daniel assim dispôs:

“Já que o conceito de conjunto-imagem como direito de propriedade não existe, é difícil convencer os tribunais brasileiros de que um ato de concorrência desleal está ocorrendo, particularmente quando está relacionado ao conjunto-imagem. A questão pode se tornar subjetiva e os tribunais, por vezes, encontram dificuldades para proferir decisões afirmando que existe risco de erro, dúvida ou confusão, resultantes deste tipo de conflito” (2011, p. 7)

Ademais, é sabido que a consolidação do conjunto-imagem decorre de esforços de anos para construir a reputação de uma marca. Entretanto, a ausência de regulamentação do instituto resulta em demandas judiciais, que poderiam ser evitadas, caso a proteção ao instituto tivesse guarida legal no ordenamento jurídico, conforme será discutido no capítulo seguinte.

## **1.2. FORMAS DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS MARCAS**

A LPI sofreu poucas alterações<sup>1</sup> desde a sua promulgação, resultando, com efeito, na inércia legislativa diante de significativas mudanças das lógicas de mercado e da velocidade das informações. Neste sentido, cumpre ao INPI a expedição de resoluções administrativas que versem sobre as questões marcárias.

---

<sup>1</sup> As principais alterações que a LPI sofreu advieram da Lei nº 10.196/2001, que alterou algumas disposições da LPI, especialmente referentes às patentes, e, mais recentemente, da Lei nº 14.195/2021 (Lei do Ambiente de Negócios), que promoveu mudanças em diferentes áreas do ordenamento jurídico relacionadas do direito de empresa. Frise-se que nenhuma lei citada alterou os artigos citados no presente trabalho.

Dentre elas, mostra-se pertinente destacar a 3ª edição do Manual de Marcas<sup>2</sup> do INPI, instituído pela Resolução INPI/PR Nº 249/2019, que, dentre outras disposições, elenca a classificação das marcas de acordo com as formas gráficas de apresentação, a saber: nominativa ou verbal, figurativa ou emblemática, mista e tridimensional.

Nos termos do Manual de Marcas no INPI, a definição da chamada marca nominativa remete ao “*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.*”.

Por conseguinte, em se tratando de marca constituída essencialmente por palavras, torna-se necessário, para a obtenção do registro, a demonstração de alta distintividade. Além disso, a proteção dessa representação não é extensiva a eventual logo inserida para compor a identidade visual da marca.

Já a marca figurativa, também chamada de emblemática, é caracterizada pela representação constituída por um desenho, imagem, figura ou símbolo, podendo ser acompanhada de formas fantasiosas ou figurativas de letra ou algarismo.

Ademais, marcas constituídas por palavras de outros idiomas ou ideogramas também são classificadas como figurativas, todavia, nestes casos, a guarida legal, em regra, não recai sobre a palavra ou expressão representada, mas tão somente sobre a representação gráfica das letras e do ideograma.

Isto porque, há de ser ressaltado que a utilização de um símbolo ou ícone auxilia na criação de uma identidade própria e facilita o reconhecimento pelo consumidor médio. Ademais, a marca figurativa tem como vantagem a possibilidade de ser identificada por qualquer pessoa, independentemente da idade ou do idioma nativo. Entretanto, a proteção abarca somente a figura.

Neste sentido, acerca do alcance perante o mercado desta representação gráfica face às demais, Antônio Bento de Faria enuncia que “*a marca emblemática tem sobre as outras o mérito de ser compreendida não só pelos iletrados como pelos estrangeiros, que desconhecem a língua nacional.*”(FARIA, 1906 *apud* OLIVEIRA, 1998).

---

<sup>2</sup> INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. Manual de Marcas do INPI. Disponível em <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em: 03 out. 2021.

Noutro giro, a marca mista é composta pela combinação nominativa junto a uma identidade visual, sendo possível, ainda, agrupar estes dois elementos em um *lettering* estilizado, conforme definição do Manual de Marcas. A grande vantagem dessa representação é a possibilidade de proteger o nome e o logotipo com apenas um registro.

A marca tridimensional é definida como “*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.*”.

As marcas tridimensionais geram intensos debates acerca de sua natureza e proteção. No Brasil, Maitê Moro é contundente ao afirmar que “*ao não proibir a proteção de marca constituída por uma forma tridimensional com capacidade distintiva, a Lei nº 9.279/96 a permite*”.

Com feito, a autora também compreende que estas marcas integram as chamadas marcas não tradicionais, ou, ainda, novas marcas, assim como as olfativas e sonoras, a título exemplificativo, tendo em vista a dificuldade de apreciação da função distintiva delas (2009, p. 21-22).

Denis Barbosa, de modo diverso, compreende essa classificação marcária como convencional, tendo em vista o seu acolhimento pelo ordenamento nacional. Assim, em que pesem as pertinentes colocações da autora, a posição de Denis Barbosa nos parece mais adequada, posto que o autor justifica que as novas marcas são tão somente os sinais que carecem de proteção legal. A este respeito, assim dispõe:

“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.” (BARBOSA, 2013, p. 14)

Depreende-se que essa representação gráfica possui significativa conexão com o *design* do produto comercializado, de modo que pode ser distinguida até mesmo pelo tato, prescindindo do aspecto visual, uma vez que possui formato bem definido e característico, normalmente utilizado em embalagens.

Essa representação se aproxima, em certa medida, do *trade dress*, porém, Elaine Prado alude que:

“a marca tridimensional se caracteriza como objeto possível de um direito exclusivo, que recorta no todo de um objeto tridimensional aquilo que, nele, constitui o segmento significativo de natureza tridimensional, o *trade dress* – que no nosso sistema não tem proteção por exclusiva, mas apenas pelos mecanismos da concorrência desleal – não se contém no recorte indicado. Constitui-se, pelo contrário, no elemento significativo constituído pela totalidade significativa do objeto – e não só do segmento tridimensional” (2013, p. 39).

Pertinente ressaltar que os requisitos legais positivos para o registro da marca tridimensional consistem na necessidade do objeto ser hábil e funcionar como marca e, satisfeito este aspecto, o objeto tem de satisfazer os requisitos gerais de todas as marcas.

Isto posto, devem ser observados, ainda, requisitos negativos, como o fato do elemento tridimensional não poder ser compreendido como forma necessária, comum ou vulgar e nem associada a efeito técnico.

Em outras palavras, para ser passível de proteção no país, a marca tridimensional deve ter seu sinal constituído “[a] de uma forma de três dimensões; [b] que tenha suficiente capacidade distintiva; [c] não seja desenho industrial de terceiro; [d] seja dissociável de sua função técnica”, conforme Manual de Marcas do INPI.

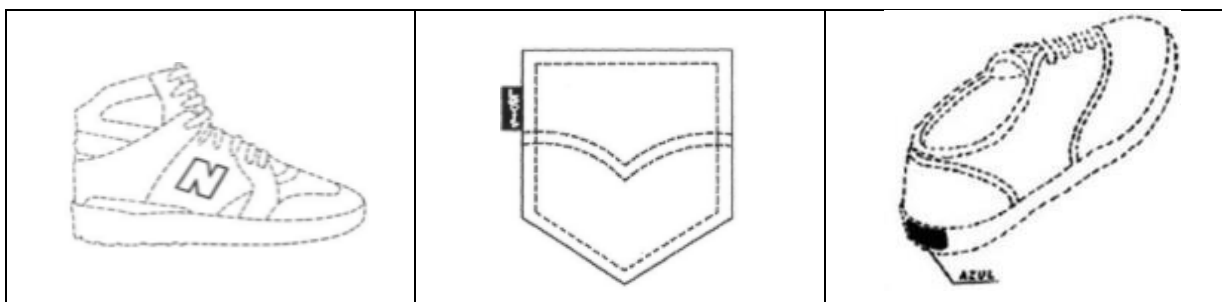
Além das formas mencionadas, cumpre destacar, ainda, que a autarquia, por meio da Portaria INPI/PR nº 37, de 13 de setembro de 2021, regulamentou a chamada marca de posição, após anos de debates acerca da possibilidade de registro desta representação.

Na mesma data, foi emitida Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021, que definiu essa marca como “aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada do efeito técnico ou funcional”.

Diante disso, as pretensas marcas de posição, nos termos do art. 1º da Portaria INPI/PR n. 37, devem ser formadas pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte e a aplicação do sinal na referida posição do suporte deve ser dissociada de efeito técnico ou funcional.

A título ilustrativo, citam-se, como exemplos de marcas de posição registradas no Brasil, a letra “N” do tênis da New Balance, a posição da etiqueta no bolso da calça Levi’s e a etiqueta azul no calcanhar do tênis da Keds:

Tabela 1 - Marcas de posição



Fonte: elaboração própria com imagens com imagens do INPI

Assim, a partir de outubro de 2021 passou a ser permitido o registro de marcas de posição, de forma que tal regulamentação representou um grande avanço e conferiu às marcas a possibilidade de ampliar a proteção de seus sinais distintivos.

Importante pontuar que o trade dress é um dos sinais distintivos que carecem de registro perante o INPI. Ante a apresentação dos sinais distintivos e das marcas registráveis de modo geral, passa-se, então, à análise do instituto do trade dress.

## 2. TRADE DRESS

Conforme explanado por Gilberto Strunck, as marcas têm valores tangíveis e intangíveis, sendo os primeiros compostos pelo logotipo, símbolo, embalagens e comunicação, ao passo que os segundos se traduzem na experimentação de uma marca, bem como em sua reputação, crença, confiança e história. (2001, p. 34).

Das mencionadas definições, depreende-se que os valores intangíveis, que se revelam como sendo fatores derivados da consolidação da marca perante o mercado, estão relacionados, não somente, mas também, ao fortalecimento dos valores tangíveis, os quais constituem os elementos visuais de uma marca e, por derradeiro, a sua identidade visual.

À esta espécie de “roupagem” da marca, que compõe a sua identidade visual, denota-se o *trade dress*, que, no conceito clássico de Tinoco Soares é assim definido:

“Trade Dress é a imagem total do negócio; num sentido bem geral, é o *look and feel*, 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 aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à característica do produto ou à combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto; o ‘trade dress’ compreende uma única seleção de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros, por isso se torna inconfundível (2004, p. 213).

Já Denis Allan Daniel, aduz que o *trade dress* “*Consiste num conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais.*” (2006, p.1).

Denis Barbosa, em consonância com as definições elucidadas acima, complementa a noção do instituto aduzindo que o *trade dress* “*é o aspecto visual como o produto ou serviço é apresentado ao público, criando o aspecto visual ou sensorial da imagem-de-marca - ou seja, do branding* (2011, p. 102).

Um dos marcos jurisprudenciais do *trade dress* advém do direito norte-americano no emblemático caso *Two Pesos Inc. e Taco Cabana Inc.*<sup>3</sup>, do ano de 1992, em que a *Two Pesos*

---

<sup>3</sup>*Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992). Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>>. Acesso em: 15 dez 2021.



foi condenada por valer-se de elementos visuais distintivos da rede mexicana Taco Cabana, violando o Section 43 (a) do USA Act. 1946 (Lanham Act), diante da constatação de que diversos elementos visuais característicos da rede foram apropriados pela Two Pesos.

Figura 1: Taco Cabana x Two Pesos



Fonte: Pinterest

Este caso tornou-se emblemático por ter firmado parâmetros objetivos para a aferição de violações ao *trade dress*. Desde então, diversas têm sido as decisões reconhecendo a infração do conjunto-imagem, conforme doutrinariamente se convencionou a denominar o *trade dress*, que configura elemento marcário capaz de conferir distintividade a uma marca, de forma a torná-la única e de pronta identificação pelo consumidor.

Decerto que essa pronta assimilação pelo público-alvo é um dos principais objetivos das estratégias traçadas pelas empresas a fim não somente de captar a clientela a curto prazo, mas, especialmente, fidelizá-la a longo prazo, conferindo ao produto ou serviço um valor agregado de incalculável valia (ANDRADE, 2011, p. 10).

A fim de alcançar o objetivo da memorabilidade, ou seja, de fazer com que a marca permaneça no imaginário coletivo, o elemento cor detém papel preponderante. É neste sentido que argumenta Marcelle Salles:

“O signo não se resume a apenas um sinal específico, apropriável como marca, uma vez que o marketing das empresas constrói uma série de características que acompanham e integram a marca, cada qual a sua forma, mas todas com a finalidade de, com a sua característica distintiva, alcançar memorabilidade. Dentre esses elementos elencamos a cor como um ativo central do *trade dress*, apto a produzir demanda com a sua capacidade de sedução e identificação imediata e dinâmica pelo público. O *trade dress* tem por essência representar uma forma expressiva, de modo que a cor revela-se como atributo essencial para o alcance que se propõe o *trade dress*, pois se desprende do seu objeto para ser percebido e diferenciado pelo público.” (2012, p. 31)

O *trade dress*, portanto, se refere aos aspectos visuais de produtos, bem como de suas embalagens, e de estabelecimentos, tais como cores, disposições dos elementos, forma, dentre outros.

Daí porque o instituto ser compreendido, também, como a roupagem do produto ou do estabelecimento comercial, considerando-se, para tanto, a sua originalidade, bem como suas características específicas e individuais (BHERING, 2008).

## 2.1. PROTEÇÃO CONFERIDA PELO ORDENAMENTO BRASILEIRO

O registro de uma marca perante o INPI visa a plena e exclusiva utilização dela por seu titular em todo território nacional, nos termos dos art. 5º, XXIX, da CRFB c/c o art. 129, caput, da LPI. Por derradeiro, o registro visa, ainda, proteger a marca contra possíveis contrafações, de modo que o direito de zelar pela integridade material ou da reputação da marca está disposto no art. 130, III do referido diploma legal.

A este respeito, Gustavo Piva afirma que a proteção do *trade dress* se dá através das regras que reprimem atos de concorrência desleal, dos institutos da infração da marca, da infração do desenho industrial e dos direitos autorais (2011, p. 6).

Neste sentido, sucede que a proteção legal do conjunto-imagem está relacionada ao princípio da repressão à concorrência desleal, disposto no art. 195 da LPI, que dispõe, em seus incisos, diversas hipóteses da ocorrência do crime de concorrência desleal.

Assim, em que pese a inexistência de regulamentação acerca da proteção do *trade dress* no ordenamento jurídico brasileiro, o instituto 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, nos termos do art. 209 da LPI.

Em outras palavras, quando induz a erro o público em geral que pode acreditar que as empresas têm algum tipo de relação comercial, diante da semelhança visual entre elas.

Portanto, embora a lei não disponha de previsão específica sobre a guarida ao *trade dress*, o instituto é, pois, passível de égide, conforme consolidada jurisprudência nacional, que se utiliza da interpretação extensiva dos demais dispositivos da LPI, especialmente dos arts. 195, III e do 209, conforme julgado abaixo colacionado:

TUTELA PROVISÓRIA – CONCORRÊNCIA DESLEAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – "EU AMO PAPELÃO" – BRINQUEDOS DE PAPELÃO (CASA, CARRO JEEP E FOGUETE) – "TRADE DRESS" – CONJUNTO IMAGEM - Pedido da autora agravante para que a ré se abstenha de fabricar, comercializar, distribuir ou anunciar, sob qualquer forma e em qualquer meio, produtos que imitem ou se assemelhem aos seus projetos e ao trade-dress - Presença dos pressupostos do art. 300, CPC – **Incidência do disposto nos arts. 195, III, e 209, § 1º, LPI** - No caso em discussão, há indicativos do risco de dano e a probabilidade do direito da autora de buscar a **proteção contra concorrência desleal por meio de desvio de clientela (art. 195, III, LPI)** – **Na comparação entre o formato, tamanho, cores, material, padrão visual e destinação dos produtos, há possibilidade de o consumidor confundir as marcas ou os fabricantes dos brinquedos** - Ilustrações anexadas aos autos que sinalizam a **prática indevida do "trade dress"** - RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2258652-94.2020.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021)

Acerca dos requisitos para pleitear a proteção do instituto em juízo e, assim, exercer direitos exclusivos sobre determinado trade dress, cabe à empresa provar a existência de distintividade e de que há possibilidade de confusão ou associação errônea entre produtos e serviços (ANDRADE, 2011, p. 11).

Acerca da distintividade, Maitê Moro a define como requisito de registro da marca, ressaltando que, para tanto, o sinal deve ser capaz de ser distinguido perante o mercado:

"A distintividade é requisito essencial para o registro de uma marca. Um sinal para ser passível de registro como marca deve possibilitar a identificação dos produtos ou serviços que assinala dentre os produtos e serviços ofertados no mercado. Em outras palavras, o sinal deve ser capaz de distinguir os produtos e serviços de seu titular no mercado. Para tanto, o sinal eleito deve ter capacidade distintiva. Isso significa que o sinal não pode se confundir ou descrever o produto ou serviço assinalado, ou mesmo guardar relação com características desses produtos ou serviços." (2017, p. 346)

Do exposto, é possível afirmar, sem qualquer receio de equívoco, que a função distintiva tem importância não só para o titular, como, também para o Estado, consoante lição de Fernanda Fujita:

A concessão da marca (...) garante ao seu titular um direito exclusivo de usar, gozar e dispor da marca registrada. Tal direito de exclusividade, garantido e tutelado pelo Estado, só se justifica na medida em que a marca exerça uma função também do interesse do Estado. A função distintiva das marcas, assim, parece cumprir bem referida função de interesse estatal na medida em que, de um lado, estimula o empresário a investir no produto ou serviço ofertado, na busca da promoção de sua marca, e, de outro, protege o consumidor do risco de confusão entre os produtos e serviços existentes no mercado. (2010, p. 16)

Outrossim, cumpre citar que a possibilidade de confusão ou de associação indevida não se esgota na hipótese do consumidor, induzido a erro diante das semelhanças, adquirir um produto de uma marca que se apropriou, de forma parasitária, dos elementos visuais de outra.

Esta situação demonstra um exemplo clássico de desvio de clientela decorrente da confusão, entretanto, cumpre salientar que, ainda que o consumidor não adquira, por engano, determinado produto que imite elementos visuais de outro, a mera associação fraudulenta é suficiente para caracterizar a ilicitude, sendo certo que o grau de confusão, ocasionado pela associação, deve ser levado em consideração para a análise de eventual infração, conforme ilustrativa explanação de Denis Barbosa:

“Dois princípios são capitais para a determinação da colidência. Em primeiro lugar, a colidência ou anterioridade deve ser **apreciada levando em conta as semelhanças do conjunto**, em particular dos elementos mais expressivos, e não as diferenças de detalhes [...]. Em segundo lugar, deve-se verificar a **semelhança ou diferença à luz do público a quem a marca é destinada**, em sua função própria. Tal critério, que é particularmente valioso no caso da contrafação, não pode deixar de ser levado em conta no parâmetro da registrabilidade. Extraíndo-se os elementos descritivos ou genéricos, **colidem marcas que sejam entre si dotadas de similitude verbal**. Assim “Vallisère” colide com “Vallière” por **semelhança ortográfica** (CRPI, AC. Nº 785); “Desencanto” com “Dois Encantos” por **semelhança fonética** (CRPI, AC. Nº 1.781). No caso da proteção de propagandas, “só isso dá ao seu corpo o máximo” foi considerado conflitante com “só Isso dá ao seu carro o máximo” (Proc. 375.683). Também se consideram colidentes marcas que tenham, entre si, **similitude de figuras**. O caso é intuitivo. São colidentes, em terceiro lugar, as marcas que suscitem, entre si, **associações de ideias**. Assim, “Cogito” foi considerada colidente com “Ergo sim”, “Pronto” com “Súbito”, “La vache qui rit” com “La vache sériux”; “Pisar firme” com “Andar Certo” (CRPI, AC. Nº 2.347), “Minuta” com “Instantina” (AC. Nº 698), “Os três campeões” (propaganda) com “Campeões” (marca).” (1997, p. 225 -226)

Faz-se pertinente elucidar que a evolução do conceito de trade dress e de suas aplicações jurisprudenciais e doutrinárias, trouxe importantes marcos no intuito de conferir a necessária proteção às marcas que, não obstante os esforços estratégicos objetivando a consolidação no inconsciente do consumidor e construção da reputação perante o mercado, veem sua identidade visual, essencialmente peculiar e distintiva, ser apropriada por outra, visando a confusão pelo consumidor médio e, por fim, o desvio da clientela.

Neste sentido, cumpre destacar o entendimento do STJ, que auxiliou na criação de parâmetros para os julgadores pátrios analisarem os diversos litígios que envolvem o *trade dress*. O REsp 1.353.451/MG<sup>4</sup>, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, consolidou a tese de que “*A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica.*”.

---

<sup>4</sup>REsp. Nº 1.353.451/MG, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma do STJ, por unanimidade, Brasília, 19 de setembro de 2017 (data do julgamento)

Advém, assim, a importância da produção de prova pericial com o objetivo de conferir tecnicidade e objetividade às demandas processuais que versem sobre o instituto e a fim de evitar, ainda, o elevado grau de subjetividade do magistrado que, por vezes, por não possuir o devido conhecimento técnico acerca do tema, pode proferir decisões baseadas em uma análise superficial.

Não há de olvidar, entretanto, que certas características visuais são comuns a determinados segmentos, consistindo, assim, em verdadeiro código de categoria, cuja raiz se refere ao princípio da semiótica. A este respeito:

“Mais ainda, como a marca se refere à origem dos produtos ou serviços, a prática de alargamento da linha de produtos ou serviços de uma mesma origem, efetuada como padrão de mercado, os limites de uma especialidade determinada podem se deslocar, inclusive por associação”. (BARBOSA, 2006, p. 53)

Em outras palavras, tem-se que padrão de mercado, que também pode ser chamado de código de categoria, consoante definição de Anne Holanda:

“(…) é como se chama o conjunto de características comuns a todos os concorrentes existentes em determinada categoria, por exemplo, o formato utilizado na embalagem, a combinação de cores, letras e demais elementos visuais que não necessariamente tem uma relação direta com o produto ou serviço oferecido por determinada empresa ou mesmo uma forma necessária por exercer uma função específica, mas que todos utilizam. Por exemplo, as embalagens vermelhas para ketchup, embalagens predominantemente brancas para açúcar, garrafas de 2 litros para refrigerantes, cor azul para produtos de limpeza, etc.” (HOLANDA, 2020, p. 235).

Desse modo, em se tratando de elementos que padronizam uma categoria, não há que se falar em violação ao *trade dress*, posto que se tratam de padrões que se tornaram tão comuns a determinados segmentos, que não pode ser vislumbrada o requisito da distintividade em relação aos elementos comuns da categoria, como a embalagem e as cores no exemplo ilustrado:

Figura 2 - Categoria: produtos de limpeza



Fonte: Deborah Portilho

Necessário se faz pontuar que esse aspecto está relacionado ao fenômeno da diluição das marcas, cuja proteção pode ser extraída da redação do art. 130, III da LPI, que assim prevê: “Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: III – Zelar pela sua integridade material ou reputação.”. Nas palavras de Felipe Cabral:

“Diluição de marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação.” (2002, p. 24)

Forçoso aferir, assim, que a diluição resulta na perda da distintividade, fazendo com que a marca perca a sua individualidade perante o mercado. Conforme brilhante analogia feita por José Antonio Correa, tem-se que:

“A diluição corresponde, no direito das marcas, à inflação no campo do direito econômico. Quanto mais moeda se emite, mais desgastadas se torna a unidade monetária. Aqui, quanto mais se incorpora a marca de terceiro a outras, de vários titulares, mais desgastado, mais desvalorizado se torna o sinal distintivo. A diluição representa, no plano marcário, uma verdadeira morte da marca por afogamento” (1997, p. 37)

Cumprido salientar, também, o caráter preventivo que a proteção ao *trade dress* pode possuir no caso concreto. A este respeito, nas palavras de Samantha Braga, “o *trade dress* pode ser protegido preventivamente, por meio do uso dos institutos de propriedade industrial.”, não obstante a proteção baseada na concorrência desleal. Assim prossegue a autora:

“A proteção do *trade dress* como marca, seja ela mista, figurativa ou tridimensional, se dá pela obtenção de direitos de propriedade e uso exclusivo sobre o sinal,

usufruindo do sistema registral que permite a outorga destas prerrogativas pelo INPI, o que também facilita a produção de prova no caso de eventual disputa judicial. Ademais, a aquisição de direitos marcários sobre este tipo de sinal – que, por vezes, também pode configurar um desenho industrial – é de grande valia e apresenta uma vantagem competitiva em comparação à proteção prevista no ordenamento jurídico aos desenhos, haja vista que, no caso das marcas, há possibilidade de prolongar a proteção daquela forma ornamental, enquanto que os desenhos industriais têm vigência limitada a 25 anos.” (BRAGA, 2017, p. 16)

Portanto, embora o trade dress não possa ser registrado no INPI, é indubitável que o registro da marca configura forte elemento de prova em eventual litígio. Neste sentido, pertinente se faz, por fim, destacar mais uma dentre as valiosas lições de Denis Barbosa:

“A questão aqui analisada é: pode o simples trade dress receber proteção autônoma no Direito Brasileiro? Afinal, não existe registro para a imagem geral do produto. O desenho industrial, o modelo de utilidade de uma embalagem nova caracterizada por sua utilidade, a marca tridimensional – quando a forma adquire notoriedade e distintividade prévia no mercado, a marca mesmo, são elementos dessa proteção, mas não se esgota a tutela jurídica nisso. Nunca se esgotou.

O que é relevante neste contexto é que têm proteção contra a concorrência ilícita os elementos não funcionais das embalagens, estejam protegidos por registro de desenho industrial ou de marca tridimensional (quando a concorrência é ilícita por ser interdita), ou sejam simplesmente objeto da criatividade concorrencial, antes ou prescindindo de qualquer registro (quando a concorrência é ilícita por ser desleal).”(2011, p. 104).

## **2.2. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO REsp 1353451/MG**

Conforme oportunamente mencionado, o trade dress no Brasil decorre de uma construção jurisprudencial e doutrinária, posto que não possui reconhecimento derivado da lei. Desse modo, diante da ausência de regulamentação própria, bem como da impossibilidade de registro do instituto, cumpre ao judiciário auferir a tutela necessária às marcas cujos sinais distintivos que, juntos, compõem o trade dress, têm sido apropriados por outras.

No que tange à análise jurisprudencial, todavia, verifica-se que uma das principais problemáticas é a falta de critérios objetivos para a apreciação dos litígios relacionados ao tema, resultando em um significativo grau de arbítrio subjetivo do magistrado.

Por esse motivo, o julgamento, em 19/09/2017, do REsp 1353451/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, da 3ª Turma do STJ, se tornou um precedente importantíssimo no intuito de criar mecanismos para a uniformização das decisões que envolvem o tema.

Por meio desse precedente, foi firmado o entendimento de que, visando analisar se houve imitação de trade dress, é indispensável a produção de prova pericial.

Diante do exposto, e considerando que o referido entendimento vigora há quase 5 anos, compreendemos pertinente analisar se durante esse período o parâmetro estabelecido de fato tem sido aplicado. Para tanto, passa-se a explicar os critérios utilizados na análise e, ao fim, serão demonstrados os resultados.

A pesquisa a seguir foi baseada na jurisprudência do TJSP, por se tratar do tribunal que concentra o maior quantitativo de ações questionando a violação do trade dress<sup>1</sup>.

Em prosseguimento, a análise foi efetuada utilizando, como filtros, a classe dos recursos de Apelação, a fim de concentrar o estudo em decisões que têm o condão de resolver o mérito do processo.

Como delimitação temporal, o presente exame foi concentrado somente nos acórdãos que faziam menção expressa ao trade dress em suas ementas, cujos julgamentos se deram no segundo semestre dos anos de 2019 e de 2021.

O motivo dessa delimitação, a respeito do ano de 2019, reside no fato de que, considerando que o julgamento do REsp 1353451/MG se deu em setembro de 2017, queríamos verificar a aplicação do precedente pouco mais de 1 ano após a sua publicação, ou seja, tempo mais que suficiente para que o entendimento fosse, de fato, incorporado pelos magistrados em suas decisões.

No que tange ao ano de 2021, a escolha está fundamentada no exame das decisões mais recentes, também a partir do segundo semestre, a fim de uniformizar o marco temporal escolhido para o ano de 2019. Por fim, todos os processos incluídos na análise quantitativa são demandas ajuizadas a partir de 2017.

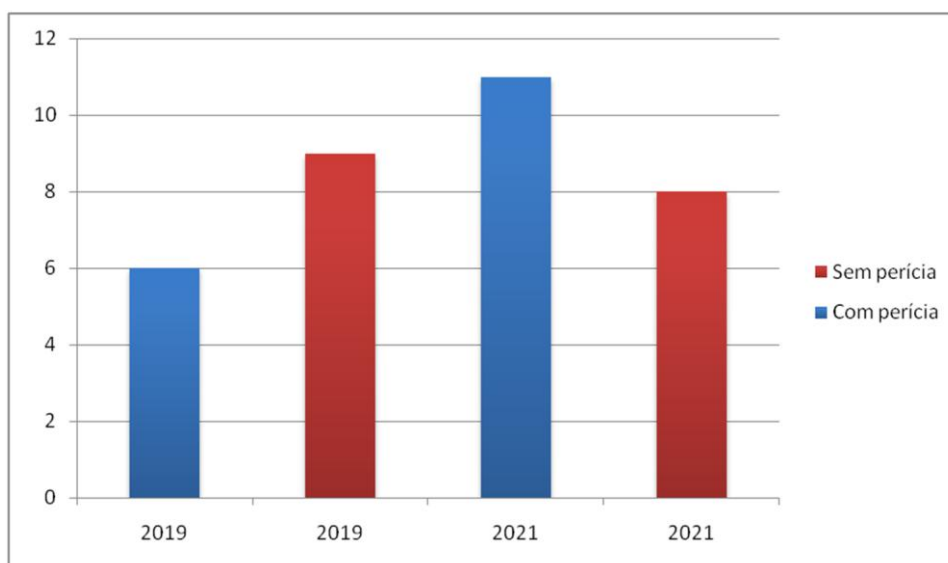
Pormenorizados os critérios de análise, passa-se aos resultados, ilustrados no gráfico a seguir:

---

<sup>1</sup> Disponível em < <https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/09/13/empresas-recorrem-a-justica-para-proteger-identidade-visual-da-marca.ghtml> > Acesso em 24 fev. 2022.



Gráfico 1 - Produção de prova pericial nas demandas envolvendo o trade dress no TJSP no 2º semestre dos anos de 2019 e 2021



Fonte: elaboração própria utilizando dados de 34 processos do TJSP

Da análise do referido gráfico, é possível tirar algumas conclusões. A primeira delas se refere à inversão dos resultados nos anos de 2019 e 2021. Explica-se: ao passo que em 2019 havia um maior número de julgamentos em que, na fase instrutória, não houve a produção de prova pericial, no ano de 2021, ao contrário, na maior parte dos litígios foi verificada a referida prova técnica.

Todavia, mostra-se estarrecedor que a quantidade de casos em que a prova foi produzida e nos casos em que não foi, seja tão semelhante, especialmente no ano de 2021. A essa altura, a necessidade de instrução técnica deveria ser unânime, o que revela que não raramente o arbítrio do magistrado prepondera sobre uma questão puramente técnica e objetiva.

Por óbvio, o laudo produzido por um especialista, não somente nas ações envolvendo o trade dress, mas em qualquer litígio em que haja a necessidade da prova pericial, não é um requisito para a decisão final do juiz, posto que o magistrado tem a faculdade de julgar pelo seu convencimento. Todavia, há de ser ressaltado que este livre convencimento deve ser balizado na produção de provas pertinentes e não puramente no critério subjetivo dos julgadores.

Ora, foi possível verificar precedentes em que a lide foi julgada antecipadamente. Nada mais absurdo, considerando que a dilação probatória a respeito de violação ao trade dress é medida que se impõe, caso contrário resta configurado o cerceamento de defesa. A este respeito, destaca-se julgamento neste sentido, com a dispensa de dilação probatória:

**Cerceamento de defesa. Inocorrência. Conjunto probatório constante dos autos suficiente ao julgamento antecipado da lide.** Documentação que atesta a comercialização em período posterior ao alegado pelas rés. Valor dos prejuízos, todavia, que somente serão objeto de investigação quando da liquidação da sentença. Valor da causa. Exasperação pela Juíza de Direito. Ausência, à época de decisão mitigando as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Preclusão inexistente. Valor definido em primeiro grau que peca pela falta de elementos objetivos. Valores de indenização só passíveis de definição após a liquidação. Decisão alterada para reduzir o valor ao patamar estabelecido na inicial. Ilegitimidade passiva. Envasadora da bebida produzida e comercializada pelas rés. Confissão e demonstração de que pertence à cadeia de produção. Ausência de distinção na lei de regência (inteligência do artigo 190 da LPI). Legitimidade passiva configurada. Extinção afastada. Propriedade Industrial. Trade-dress. **Demonstração de que as rés fabricam e comercializam bebidas energéticas com a usurpação dos signos das autoras, diante da reprodução do termo "BULL", objeto de registro de titularidade das autoras e no mesmo segmento, além do aproveitamento do "trade dress" nas embalagens. Possibilidade de confusão do consumidor.** Concorrência parasitária que determina a procedência dos pleitos cominatório e indenizatório. Recurso das autoras provido, desprovido o das rés. (TJSP; Apelação Cível 1009094-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019)

Uma questão extremamente séria e delicada como a infração ao trade dress deve ser analisada a partir de diferentes ângulos, que só serão possíveis de serem formados se a produção de provas, especialmente a pericial, for oportunizada.

Imaginemos que uma marca seja compelida judicialmente a alterar a sua identidade visual ou a retirar produtos de circulação do mercado por conta da constatação de violação do trade dress de outra, a partir de um julgamento antecipado. Salta aos olhos a enorme insegurança jurídica, essencialmente propiciada por julgadores que se entendem capazes de julgar, a partir de uma visão subjetiva, os litígios referentes ao tema.

Felizmente também foi possível verificar que muitos julgadores compreendem que a prova pericial é indispensável. Pertinente destacar, pois, os julgados abaixo, em que houve anulação das sentenças:

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Violação de "trade dress". Abordagem objetiva fundamental. Indispensabilidade da prova pericial, em regra.** Prova, a rigor, não realizada. Insuficiência do laudo elaborado em sede liminar por profissional não especializado, sem formulação de quesitos, sem nomeação de assistentes técnicos e sem contraditório. **Julgamento antecipado do mérito. Cerceamento de defesa**

**caracterizado.** Sentença anulada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1022485-78.2017.8.26.0196; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Franca - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro: 07/11/2019)

Em seu voto, o relator brilhantemente argumentou pela indispensabilidade da prova técnica, nos seguintes termos:

"Como é cediço, questões envolvendo violação de “conjunto-imagem”, “roupagem externa”, “apresentação visual” ou “trade dress” de um produto ou serviço protegido por marca registrada são complexas e, salvo exceções muito pontuais, requerem ampla dilação probatória para serem dirimidas com segurança, sendo indispensável a produção de perícia técnica por profissional especializado e não bastando simples exame ocular (“ictu oculi”) de similitude pelo juízo”.

Entendimento semelhante foi verificado no julgado abaixo, cuja decisão de piso também foi anulada, senão vejamos:

**AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO DE MARCA E TRADE DRESS. BEBIDAS ALCÓOLICAS DO TIPO COCKTAILS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. HIPÓTESE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL MANIFESTADA PELO PRÓPRIO JUIZ DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 370, CAPUT, DO NCPC. PERÍCIA TÉCNICA ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA LIDE. APELO PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA.** 1. A autora imputa à ré prática de concorrência desleal pela comercialização de produtos semelhantes (bebidas alcóolicas do tipo cocktail) nas suas próprias garrafas (reutilização pela ré), as quais contêm seu brasão (marca figurativa registrada) e a expressão "asteca" (sua denominação social) em alto relevo. 2. Também alega violação ao trade dress do seu produto (marca "Askov"), haja vista que, além de utilizar suas garrafas com elementos distintivos, a ré também imita seus rótulos e tampas. 3. Tendo em vista que as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas, o juiz julgou antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência dos pedidos. 4. Insurgência da autora. Preliminar de deserção afastada. Preparo recursal complementado. Inocorrência de inépcia recursal. 5. Caso de anulação da sentença. O juiz, de ofício, pode determinar as provas necessárias ao julgamento da lide. Art. 370, caput, do NCPC. **6. O magistrado, mais de uma vez, na r. sentença, reconheceu a necessidade de perícia técnica para colheita de mais elementos de convicção. E, de fato, essa prova era necessária no caso concreto.** 7. Os documentos e fotografias juntados aos autos apresentam indícios de eventual violação ao direito de marca figurativa da autora e ao trade dress de seus produtos. Todavia, o acervo documental não possui boa resolução, e é necessária uma análise técnica complementar para formar a convicção do juízo. 8. Relevância da perícia técnica acerca dos seguintes pontos: se o brasão estampado em alto relevo nas garrafas comercializados pela ré são os mesmos da marca figurativa registrada pela autora, e se o conjunto-imagem do produto da autora é passível de confusão pelo público consumidor com o produto da ré, no que diz respeito ao rótulo, tampa e forma de apresentação, tendo em vista o nicho de mercado em que inseridos. 9. Apelação da autora provida, para anular a sentença. (TJSP; Apelação Cível 1000514-25.2017.8.26.0200; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Gália - Vara Única; Data do Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro: 24/06/2019)

Não se olvida aduzir, porém, que, apesar dos lúcidos entendimentos proferidos por alguns julgadores no sentido da imprescindibilidade da prova pericial, a questão ainda não é unânime, apesar do precedente que deu azo à pesquisa jurisprudencial realizada nesse tópico ser difundido há anos.

Todavia, bons ventos apontam para a mudança desse paradigma, conforme verificado no gráfico comparativo oportunamente colacionado, que mostra a tendência do aumento da utilização de prova técnica especializada nos litígios envolvendo o trade dress.

### 3. ANÁLISE COMPARADA - O *TRADE DRESS* NA ARGENTINA E NA COLÔMBIA

Discorridos os aspectos do *trade dress* em âmbito legal, jurisprudencial e doutrinário nacionais, necessário se faz analisar a proteção do instituto à luz do Direito Comparado.

É sabido que os paradigmas estabelecidos no direito norte-americano, especialmente pelo caso Two Pesos x Taco Cabana, auxiliaram na consolidação do instituto em outros países, dentre eles os localizados na América do Sul, sendo pertinente destacar, neste trabalho, o trato aferido à questão na Argentina e na Colômbia.

A escolha desses países reside especialmente em aspectos geográficos, tendo em vista que são países fronteiriços ao Brasil, o que propicia o fluxo de pessoas e inevitavelmente um “vai e vem” de saberes; semelhanças culturais, porquanto a proximidade geográfica auxilia nas trocas culturais; aspectos econômicos, haja vista que as duas nações, juntamente com o Brasil, constituem os maiores PIB da América do Sul, segundo dados de 2020 do Banco Mundial<sup>5</sup>, além de serem nações em franco desenvolvimento; e, ainda, devido a uma predileção pessoal por questões que envolvem os países latino-americanos.

A Colômbia, juntamente com a Bolívia, o Equador e o Peru, integra a Comunidade Andina, bloco econômico criado em 1969 pelo Acordo de Cartagena, que visa, dentre outras atribuições, o desenvolvimento integral e autônomo dos mencionados países e dos povos andinos. Para tanto, uma das formas de atuação da CAN é por meio da expedição de normas sobre diferentes temas relacionados a demandas comuns dos membros.

Tais normas integram o chamado *Ordenamiento Jurídico Comunitario*, de caráter supranacional, cujo cumprimento é obrigatório aos países integrantes da CAN, visando, nesta feita, a criação de uma legislação uniforme e a integração entre os Estados-membros.

Por essa razão, Metke aduz que “*El sistema de propiedad intelectual en Colombia es producto del Pacto Andino, mediante el cual se pretende lograr un mercado subregional*”. (2001, p. 29)

---

<sup>5</sup> BANCO MUNDIAL. - PIB (US\$ a precios actuales) - Disponível em <[https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?most\\_recent\\_value\\_desc=false](https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=false)>. Acesso em: 01 fev. 2022.

Entre os órgãos que a compõe a CAN, verifica-se a Comissão Andina, que tem, como uma de suas atribuições, a edição de normas gerais de observância obrigatória pelos Estados-membros.

Para o enfoque do presente trabalho, mostra-se pertinente citar a Decisión 486/2000, que estabeleceu um regime comum de Propriedade Intelectual aos países da CAN. Desse modo, a legislação aplicável na Colômbia, em matéria de propriedade intelectual, é a referida norma.

Há de ser destacado, entretanto, que o *trade dress* não encontra regulação na Decisión 486/2000, tampouco nas leis colombianas. Todavia, conforme dispõe Fabián Durán Rico, existe um debate latente com relação ao instituto por diferentes órgãos, em especial a *Superintendencia de Industria y Comercio e o Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad* (2019, p. 68).

A SIC, aliás, vem ao longo dos anos expedindo os chamados conceptos, que têm o condão de exagerar o entendimento do órgão acerca de determinado assunto, bem como estabelecer parâmetros para a análise dos temas.

A título exemplificativo, a instituição, a despeito da lacuna na legislação colombiana a respeito do tema, já emitiu pronunciamentos específicos sobre o *trade dress*, como o Concepto 06007139/2006, que dispôs sobre a possibilidade da proteção individual de elementos que compõe o instituto, consoante sintetizaram Suárez, Baena e Ciro:

“A lo anterior la Superintendencia de Industria y Comercio en pronunciamientos (Concepto 06007139/2006) ha manifestado que sin perjuicio de algunos de los elementos que contemplan el “trade dress”, es posible que algunos de sus elementos puedan ser susceptibles de registro por nuestra legislación a través de otros medios de protección de los elementos que conforman la actividad mercantil y que distinguen una actividad, prestación o establecimiento como son los signos distintivos o las nuevas creaciones. Incluso, dentro de la posibilidad de protección, la doctrina y las entidades encargadas de proteger la propiedad intelectual, han considerado que es posible y viable amparar el trade dress a través de otro tipo de figuras jurídicas como la marca comercial tridimensional y el diseño industrial.” (2013, p. 3)

Esse posicionamento deve ser criticado, posto que o *trade dress* trata-se de um conjunto de elementos, ao passo que a mera possibilidade de registro de alguns deles, individualmente, em nada contribui para a solução da problemática da falta de regulamentação. Ademais, a equiparação do *trade dress* à marca tridimensional e ao desenho industrial, novamente desconsidera a individualidade e a independência desses conceitos.

Além do Concepto 06007139/2006, cumpre mencionar o Concepto nº 7131010/2008. Por meio desse ato, a SIC exarou o posicionamento da instituição relacionado ao trade dress, reafirmando que a Decisión 486/2000 não regula o instituto, o que, até então, revelava a resistência da SIC de flexibilizar as disposições da norma na tentativa de abranger o trade dress (RICO, 2017, p. 70).

A despeito disso, porém, a Resolución nº 48328/2009 do instituto de propriedade intelectual finalmente conferiu uma interpretação extensiva do art. 259 da Decisión 486/2000, para o fim de considerar que a proteção do trade dress pode ser abrangida pelo dispositivo, que dispõe sobre atos de concorrência desleal por confusão, que assim prevê:

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a La propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Resta evidente, desse modo, que houve uma alteração do posicionamento tradicional da SIC acerca do trade dress, demonstrando a observância da entidade colombiana à necessidade latente de flexibilizar os entendimentos vigentes até então. Desse aspecto, infere-se que, em que pese a lacuna legislativa, cumpre às instâncias administrativas, bem como ao judiciário, observar e aplicar o conceito nos casos concretos.

Depreende-se, portanto, que, assim como a legislação brasileira, o ordenamento jurídico colombiano não prevê proteção específica ao trade dress. Não obstante, o reconhecimento do instituto tem se dado por meio da análise casuística de litígios que envolvem possível concorrência desleal, sendo pertinente destacar que a proteção pode se dar ainda que não haja marca registrada, uma vez que esta guarida visa impedir a ocorrência de atos que, por qualquer meio, possam criar confusão ao consumidor<sup>6</sup>.

Esse aspecto merece atenção, posto que não limita a proteção ao registro da marca, o que, ao fim, amplia o alcance da guarida. Verifica-se, assim, que a lacuna legislativa brasileira e colombiana, não impede a proteção do signo, cuja análise acerca de eventual vedação

---

<sup>6</sup>Interpretación Prejudicial N° 52-IP-2018 del 8 de noviembre de 2018, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3466 de fecha 4 de diciembre de 2018

considera aspectos para além dos elementos visuais. Não obstante, assim se manifestou o TJCA, no Processo 234-IP-2016:

“Al analizar este punto, la Dirección de Signos distintivos acogió la posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina relacionada con la protección de la figura del trade dress en los siguientes términos: “Este Tribunal constata que si bien la temática de la apariencia del producto o servicio, también conocido como “vestido de producto” o **trade dress**, **no se encuentra regulada de manera expresa en la Decisión 486 así como en ninguna legislación internacional puesto que se trata de un desarrollo jurisprudencial a partir del Derecho de Marcas, dicha temática debe ser valorada vista su vinculación con la disciplina jurídica de la represión de la competencia desleal**, de conformidad con la doctrina mayoritaria y la posición de las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.”

Acerca da possibilidade de proteção ao trade dress fundamentada na ocorrência de atos de concorrência desleal, também aduziu Isabel Velasco:

“contempla lo referente a la competencia desleal entre los cuales están los actos de desviación clientela, desorganización, confusión, engaño, descrédito, comparación, imitación, explotación de la reputación ajena, violación de secretos, inducción ruptura contractual, violación de normas, pactos desleales de exclusividad; en ese orden de ideas cualquier imitación al trade dress o apariencia distintiva de un productos (envase) o de un establecimiento de comercio puede ser objeto de protección mediante esta norma, como se puede referir a la reproducción de la forma del envase, colores que puede inducir al cliente final a error en la escogencia del producto (...)” (2017, p. 240)

Deve-se ter em mente, todavia, que a mera expedição de atos e de pronunciamentos judiciais não obsta as necessárias críticas a esse cenário, posto que a falta de critérios legais objetivos dá espaço à aplicação de critérios subjetivos para as análises, problemática semelhante a que também ocorre no Brasil.

É nesse sentido que critica o juiz Sérgio Gonzalez a respeito do exame de prova, realizando, ainda, um comparativo com os sistemas marcários dos EUA e da UE, aduzindo que neles, tanto o exame do registro marcário, quanto as próprias decisões administrativas e judiciais são objetivamente respaldadas:

”en Colombia, a diferencia de los regímenes marcarios de Estados Unidos y la Unión Europea, tanto el examen de registro marcario como las decisiones administrativas y judiciales originadas en este carecen de soporte probatorio y se fundamentan en solitarias deducciones y argumentaciones de aspectos que comprenden desde gramática, lingüística y fonética hasta conceptos de mercado carentes de todo respaldo demostrativo. De esta manera, las decisiones de registrabilidad marcaria devienen arbitrarias y no son uniformes porque en cada caso



el examinador o el juez se atribuye a sí mismo la función de consumidor medio, presunto comprador y público consumidor, dando por sentadas, sin pruebas, circunstancias que requieren apoyo de áreas del conocimiento ajenas al derecho, de tal forma que las autoridades deciden solo en nombre y por virtud de la potestad que ejercen, pero de acuerdo con su mera apreciación subjetiva, incumpliendo así los principios de necesidad y carga de la prueba” (2018, p. 77)

Além disso, compreendemos que fundamentar a ocorrência de violação ao trade dress tão somente nos atos de concorrência desleal acaba por limitar o alcance da proteção, que fica restrita substancialmente à análise desse critério, que pode não estar tão explícito em um primeiro momento, especialmente em se tratando de uma proteção preventiva, visando evitar ulterior violação.

Ainda, como se não bastasse esse fator, a vinculação exclusiva à concorrência desleal suprime a independência de institutos e conceitos da propriedade intelectual, conforme Juan González, criticando o pronunciamento da SIC a respeito do tema, assim dispôs:

“Aplaudir el pronunciamiento de la SIC es equivalente a apoyar la eliminación de las diferencias entre los derechos de propiedad industrial con la competencia desleal, pues la SIC no puede conceder a un titular el derecho sobre el Trade Dress, pero si logra subsumir esta institución, de manera poco técnica, dentro de un acto de competencia desleal.”(2017, p. 28)

Cumprir citar, também, que a falta de regulamentação e, portanto, de parâmetros objetivos, enseja insegurança jurídica, posto que a análise do caso prescinde a observância de requisitos concretos, consoante justifica o autor:

“la Decisión 486 realizó un esfuerzo enorme por incluir muchas de las características del Trade Dress dentro de las marcas y los diseños industriales, pese a esto, los esfuerzos no fueron suficientes para abarcar situaciones como la protección a los establecimientos de comercio, los signos distintivos no tradicionales, las texturas, entre otros. Tal situación, como ya lo he reiterado a lo largo de este escrito genera incertidumbre jurídica puesto que se presenta vacíos normativos que a su vez dejan desamparados a innovadores.”(2017, p. 23)

Em consulta solicitada pela Corte Superior de Justiça de Lima (Peru) acerca da interpretação de artigos da Decisión 486/2000, o TJCA (Processo 52-IP-2018), sobre o trade dress na Colômbia, assim se manifestou, resumindo as possibilidades de proteção ao instituto no país:

“En efecto, la SIC, ha afirmado que **el vestido de producto se puede proteger mediante la figura de la marca comercial tridimensional, el diseño industrial o, inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia desleal**

**derivadas de actos de engaño, de confusión y de imitación.** La SIC determinó que el trade dress se puede proteger en Colombia a través de las acciones por competencia desleal, inclusive aunque no exista una marca registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan actos capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad de un competidor.”

Todo o exposto neste capítulo revela que a questão do trade dress na Colômbia apresenta semelhanças com o tratamento conferido ao instituto no Brasil, principalmente no que tange ao reconhecimento de atos de concorrência desleal.

Por outro lado, há de ser ressaltado, no que se refere ao registro de outros sinais distintivos não convencionais, que a Colômbia desponta nessa questão frente ao Brasil, posto que a Decisión 486/2000 prevê até mesmo a proteção de signos sonoros e olfativos, conforme previsão do art. 134, "c", o que mostra o quanto a legislação brasileira está defasada na apreciação da matéria.

Discorridos os principais aspectos acerca da proteção do trade dress na Colômbia, passa-se à análise da questão à luz do ordenamento jurídico argentino, que, cumpre frisar, é bem melhor tratada e consolidada do que nos ordenamentos brasileiro e colombiano.

O principal diploma normativo sobre propriedade intelectual da Argentina é a Lei n° 22.362/80, que logo em seu art. 1° elenca a possibilidade de registro de diversas espécies de signos, bem como deixa em aberto a hipótese de enquadramento de outros com capacidade distintiva:

“Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”.

Portanto, para que seja passível de registro, basta que o signo tenha capacidade distintiva, aspecto que revela a abrangência da legislação argentina no tratamento dispensado à proteção dos mais diversos signos distintivos. A este respeito, Jorge Otamendi assim descreveu:

“Esta regla permite concluir que no hay límites en cuanto a la clase de signos que pueden ser elegidos para ser marcas. De esta forma, y a pesar de que hay prohibiciones para ciertos signos, dentro de este art. 1 la enumeración que contiene es meramente enunciativa. Cualquier signo, entonces, que pueda distinguir

productos o servicios de otros productos o servicios, con un mismo o diferente origen, puede constituir una marca. Este signo debe así permitir su clara individualización por parte del público consumidor.” (2003, p. 29)

Por essa razão, de pronto é possível aferir que, a despeito da legislação estar vigente desde 1980, o legislador à época elaborou um texto legal de caráter vanguardista. Isto porque, a variedade de sinais distintivos foi aumentando com o passar dos anos, mas, pelo fato da proteção ser ampla, vem sendo possível conferir guarida até mesmo a signos mais recentes, desde que tenham capacidade distintiva.

Assim, tanto as marcas tradicionais, como as denominativas, figurativas, mistas e tridimensionais são passíveis de registro, quanto as marcas não tradicionais, como as sonoras, sequenciais, táteis, olfativas, o próprio trade dress, dentre outras.

É certo que a imposição do requisito da distintividade para o registro demonstra ser a posição mais adequada a fim de conferir proteção à ampla gama de sinais distintivos existentes, conforme explanado nos capítulos antecedentes.

Faz-se necessário dispor que o Brasil e a Argentina, enquanto estados-membros do MERCOSUL, historicamente têm unido esforços objetivando a integração entre os países e o estabelecimento de um mercado comum. Para tanto, são firmados protocolos em busca de uma uniformização de entendimento e objetivando diminuir as barreiras, facilitando, assim, a circulação de pessoas, saberes, capitais e serviços.

O Protocolo de *Armonización Legislativa en Materia de Marcas y Denominaciones de Origen*, firmado em agosto de 1995, e o Protocolo de Armonización de Normas en Materia de Diseños Industriales são dois exemplos desse objetivo, que visa a redução das assimetrias entre as legislações para facilitar as relações comerciais (MEDRANO; SOUCASSE, 2000, p. 121).

A este respeito, o art. 5 do Protocolo en Materia de Marcas, definiu a marca como sendo qualquer signo que seja suscetível de distinguir produtos e serviços no comércio. Observa-se, da análise do referido dispositivo, que a previsão é ampla, tendo como requisito unicamente a distintividade do signo.

Por outro lado, o art. 5.2 prevê a possibilidade de o Estado exigir, como condição de registro, que o signo seja visualmente perceptível. Assim, pelo exposto até aqui, forço

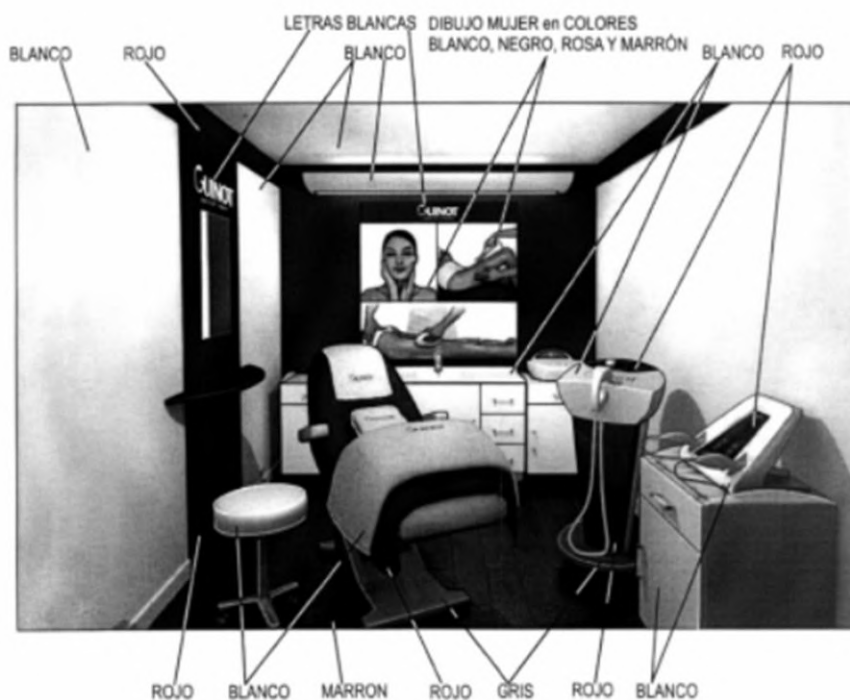
concluir que a legislação argentina adota a definição do art. 5, ao passo que a brasileira adota o conceito do 5.2.

Desse modo, em que pese o objetivo de unificar entendimentos, o Brasil, que promulgou a LPI posteriormente à assinatura do protocolo, adotou uma posição mais restritiva, conforme pormenorizado no presente trabalho. O resultado da diferença entre as legislações, ainda que ambos os países façam parte do mesmo bloco econômico, é que não necessariamente uma marca registrada perante o INPI argentino poderá ser registrada no Brasil, conforme aduzido por Erica Lerner:

“Las normas de los países del MERCOSUR deberían ser uniformes respecto de la determinación de qué puede registrarse como marca. De lo contrario, podría suceder que un nacional de un país miembro se vea imposibilitado de extender la protección de su signo a otro país miembro ya que en este último tal marca no es susceptible de protección. Esta problemática se da especialmente en materia de marcas no tradicionales (tridimensionales, olfativas, auditivas, gustativas) y trade dress.” (2003, p. 1)

A título ilustrativo, pertinente colacionar as imagens abaixo, que são exemplos de trade dress registrados na Argentina.

Figura 3 – Trade Dress Guinot Spa



Fonte: INPI Argentina

Figura 4 – Trade Dress da embalagem do chiclete Trident



Fonte: INPI Argentina

A figura 3 se trata de um estabelecimento comercial, com as cores características da marca que a fazem ser reconhecida. Indubitável, assim, a importância da proteção ao trade dress também no que se refere aos modelos de franquias, posto que são estruturas de replicação, cujos elementos são padronizados, de modo a uniformizá-los e tornar a marca mais conhecida.

Além disso, é possível que um estabelecimento solicite o registro tanto do exterior, quanto do interior dos comércios, por meio de solicitações diferentes, cujos títulos conferidos pelo INPI são independentes entre si (BERGER, 2008, p. 72).

Por fim, cumpre mencionar que, a despeito da significativa proteção abarcada pela Lei nº 22.362/80, ela não é blindada de críticas. Em comparação ao sistema americano, em que é possível registro secundário, derivado do *secondary meaning*, Berger disserta sobre a impossibilidade desse tipo de registro no ordenamento argentino:

“En Estados Unidos, existe ele denominado Registro Suplementario, en donde se pueden registrar las marcas que no tienen la suficiente distintividad como para poder ser registradas en El Registro Principal. En cambio, en Argentina no existe un registro para este tipo de signos. Por ende, en nuestro ordenamiento una AD sólo puede ser registrada en caso de que al momento de la solicitud de registro ya posea la distintividad exigida por Ley” (2008, p. 89)

Apesar disso, quando comparado ao Brasil, observa-se que a variedade de registro de marcas na Argentina é muito mais ampla em função da redação do art. 1º da Lei nº 22.362/80.

A LPI, ao contrário, sem prejuízo de sua grande importância para o desenvolvimento da propriedade intelectual em âmbito nacional, se mostrou extremamente conservadora e restritiva em relação aos ordenamentos jurídicos debatidos no presente capítulo.

#### 4. CONCLUSÃO

Por todo o exposto ao longo do presente trabalho, é possível extrair conclusões a respeito da proteção ao trade dress, bem como dos demais signos distintivos não convencionais.

A LPI, à época de sua promulgação, representou um grande marco no desenvolvimento marcário brasileiro, todavia, em dado contexto, ainda não era possível vislumbrar os enormes e rápidos avanços tecnológicos que seriam constatados nos anos seguintes.

Por conta disso, as novas espécies de marcas desenvolvidas nos últimos anos, carecem de proteção no ordenamento jurídico brasileiro. Consoante verificado, a opção do legislador por restringir a abrangência da proteção resulta em litígios judiciais que perduram por anos, causando um abarrotamento de processos dessa natureza nos tribunais.

Importante registrar, a este respeito, que a falta de regulação específica não obsta o reconhecimento de possível infração ao trade dress, todavia, consoante apontado oportunamente, a falta de parâmetros objetivos para a análise do tema gera insegurança jurídica às partes.

Por essa razão, no silêncio da lei e diante do aumento do número dessas ações nas últimas décadas, a jurisprudência busca criar paradigmas para tornar a apreciação das demandas judiciais mais objetivas, elencando critérios objetivos a serem seguidos.

Neste sentido, o julgamento do REsp 1.353.451/MG representou um importante precedente para o exame de litígios que envolvem a temática, porquanto firmou o entendimento de que a produção de prova pericial é indispensável ao feito. Todavia, conforme vislumbrado, não raramente a regra deixa de ser aplicada, admitindo que uma análise técnica e complexa fique a cargo do critério subjetivo dos magistrados.

No que tange à análise da legislação colombiana a respeito do trade dress, restou demonstrado que as problemáticas enfrentadas no país em muito se assemelham às questões debatidas no Brasil.

Todavia, o país vizinho, membro da CAN, possui um tratamento mais amplo com relação a outros sinais distintivos, tais como os olfativos e sonoros, que podem perfeitamente ser registrados no país.

A Argentina, de modo diverso, representa um ótimo exemplo no que se refere à regulação do trade dress. Pôde ser observado que a questão é consolidada há anos, de modo que a experiência do país em muito tem a agregar ao Brasil.

Dessa forma, é essencial que haja uma reforma na legislação a fim de incorporar novos institutos e conceitos, ampliando a restrita redação do art. 122, haja vista que a possibilidade de registro somente dos signos visualmente perceptíveis limita a segurança jurídica das marcas, deixando-as vulneráveis a atos de concorrência desleal, além de ser incompatível com as demandas marcárias atuais.

## 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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;

BARBAS, Leandro Moreira Valente. **Marcas não tradicionais: mapeamento, problemática e experiência internacional**. 2015. 339 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.

BHERING, Philippe. “**O uso do trade dress na indústria da moda**”. Valor Econômico. 18/07/2008.

BRAGA, Samantha B. V. **Um histórico sobre a expansão dos direitos de marca: Diluição, Trade Dress e Merchandising**, 2017. Disponível em <<https://www.portalintelectual.com.br/um-historico-sobre-a-expansao-dos-direitos-de-marca-dilucao-trade-dress-e-merchandising/>>. Acesso em: 20 dez. 2021.

BRASIL. Decreto-lei n.º 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Diário Oficial da União - Seção 1 - Edição Extra – 31 dez. 1994

BRASIL. Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União 15 mai 1996.

CABRAL, Filipe Fonteles. **Diluição de Marca: Uma teoria defensiva ou ofensiva?** Revista da ABPI nº 58, 2002.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. **As novas marcas visuais à luz dos princípios do direito comercial**. 2016. 190 f. Tese (Doutorado em Direito) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016.

\_\_\_\_\_. **O que são as marcas de posição**. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 149, jul/ago. 2017;



CORREA, José Antonio B. L. Faria. **O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96**. Revista da ABPI, no 28, São Paulo, mai/jun 1997 p.34

DANIEL, Denis Allan. **Litígio envolvendo conjunto-imagem (Trade Dress) no Brasil: a área nebulosa de proteção da propriedade intelectual**. Disponível em: <http://doczz.com.br/doc/423817/trade-dress---daniel-advogados> acesso em: 15 dez 2021

BARBOSA, Denis Borges. **Da proteção das marcas: uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

\_\_\_\_\_. **Bases constitucionais da propriedade intelectual**. In: \_\_\_\_\_. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

\_\_\_\_\_. **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: 27 jan. 2022.

\_\_\_\_\_. **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. 2022.

\_\_\_\_\_. **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 jan. 2022.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. No. 91-971. **Two Pesos, Inc., Petitioner v. Taco Cabana, Inc.** Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html>.

FARIA, Antônio Bento de. **Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial**, J. Ribeiro dos Santos Editor. Rio de Janeiro, 1906, p. 156.

GONZÁLEZ, S.R. 2018. **La necesidad de la prueba y la carga de la prueba del examinador en el examen de registro marcario**. Revista La Propiedad Inmaterial. 26 (dic. 2018), 75–115. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n26.04>.

HOLANDA, Anne Caroline Lapa de. **O aproveitamento parasitário no trade dress**. 2020. 110

f. Dissertação Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. **Manual de Marcas do INPI**. Disponível em <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em: 03 out. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. Portaria nº. 37, de 13 de setembro de 2021. Dispõe sobre a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação marca de posição, à luz do estabelecido pelo art. 122 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: <[https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT\\_INPI\\_PR\\_37\\_2021.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_37_2021.pdf)>. Acesso em: 08 de out. 2021.

KARSAKLIAN, Eliane. **Comportamento do consumidor**. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 34

METKE, R. (2002) **Lecciones de Propiedad Industrial II**. Biblioteca Jurídica Diké, Medellín.

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.

OLIVEIRA, Mauricio Lopes. **A Proteção In Generada Marca Figurativa**. Revista da ABPI, São Paulo, n. 34, p. 36-39, mai./jun. 1998.

PINHO, José Benedito. **O poder das marcas**. Ed. Summus Editorial, 1996.

PORTILHO, Deborah Marques de Souza. **A propriedade intelectual na indústria da moda: formas de proteção e modalidades de infração**. Dissertação. (2015). Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Rio de Janeiro: INPI, 2015. 340p.

\_\_\_\_\_. **Trade Dress: conflitos de Identidades Visuais de Embalagens e a Natureza das Perícias Técnicas**. PortalMigalhas. 16 de abril de 2020. Disponível em: [https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/4/0DA00143AB662B\\_TradeDress-ConflitosdeIdentida.pdf](https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/4/0DA00143AB662B_TradeDress-ConflitosdeIdentida.pdf)

PRADO, Elaine Ribeiro do. **“Sistema De Construção De Distintividade Da Marca Tridimensional”**, ISSN eletrônico 2316-8080. Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição. Aracaju: 2013. 24p.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização, teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013.

SILVA, Carlos Eduardo Gomes da. **O que são marcas não-convencionais? Elas possuem proteção jurídica?**. Curitiba, 2018. Disponível em: <<https://direcaoconsultoria.com.br/blog/afinal-o-que-sao-marcas-nao-convencionais-e-elas-possuem-protecao-juridica/>>. Acesso em: 29 set. 2021.

SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência desleal”: “Trade dress” e/ou “conjunto-**  
SOUZA, Daniel Adensohn de. **A Proteção Jurídica do Nome de Empresa no Brasil**. 2009. 164 f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009.

STRUNCK, Gilberto. **Como criar identidades visuais para marcas de sucesso: um guia sobre o marketing das marcas e como representar graficamente seus valores**. Rio de Janeiro: Rio Books, 2001.

SUÁREZ, Elizabeth; CENDOYA, Sebastián. GARCÍA, Marcela. **Un acercamiento a la protección jurídica del trade dress en Colombia. Una mirada a la luz del derecho comparado**. 2013. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 2013.