

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

**A PROTEÇÃO DO *TRADE DRESS* NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
E NO ORDENAMENTO JURÍDICO NORTE-AMERICANO: UMA ANÁLISE DO DI-
REITO COMPARADO**

CLARA GUIMARÃES DI MOTTA ARAÚJO

Rio de Janeiro

2024

CLARA GUIMARÃES DI MOTTA ARAÚJO

**A PROTEÇÃO DO *TRADE DRESS* NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
E NO ORDENAMENTO JURÍDICO NORTE-AMERICANO: UMA ANÁLISE DO DI-
REITO COMPARADO**

Projeto de monografia elaborado no contexto da graduação de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ - Faculdade Nacional de Direito), no qual aborda tema relacionado ao Direito Empresarial, tendo como orientadora a Professora Verônica Lagassi.

Data da aprovação: 28/06/2024

Banca Examinadora:

Orientadora e Membro da Banca – Prof. Veronica Lagassi

Membros da Banca – Prof. Juliana Siqueira e Prof. Vanessa Gallo

Rio de Janeiro

2024

CIP - Catalogação na Publicação

A591p Araújo, Clara Guimarães di Motta
A PROTEÇÃO DO TRADE DRESS NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO E NO ORDENAMENTO JURÍDICO NORTE
AMERICANO: UMA ANÁLISE DO DIREITO COMPARADO / Clara
Guimarães di Motta Araújo. -- Rio de Janeiro, 2024.
72 f.

Orientadora: Veronica Lagassi.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2024.

1. Direito Empresarial. 2. Trade Dress. 3.
Marca. 4. Direito de Concorrência. I. Lagassi,
Veronica, orient. II. Título.

AGRADECIMENTOS

A minha família.

A minha avó, Lilanides.

À Faculdade Nacional de Direito, que posso chamar de lar.

Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir.

Clarice Lispector – A Hora da Estrela.

RESUMO

A presente monografia examina a proteção do *trade dress* no ordenamento jurídico brasileiro e norte-americano, com foco na análise comparativa das abordagens legais e jurisprudenciais de cada país. O *trade dress* refere-se ao conjunto imagem de um produto ou serviço, abrangendo elementos visuais como forma, cor, disposição e até a configuração de um ponto de venda, que juntos criam uma impressão única na mente do consumidor. No primeiro capítulo, o direito da concorrência será avaliado com base na livre iniciativa e na livre concorrência, uma vez essencial para o entendimento da proteção do instituto referente ao conjunto imagem de produto ou serviço. Enquanto isso, no capítulo seguinte, serão destrinchados os conceitos mais importantes para o trabalho, como a conceituação da marca e, principalmente, do *trade dress*. Por fim, será feita uma análise da evolução do *trade dress* no ordenamento jurídico norte-americano, diante da apreciação de casos emblemáticos para a evolução do assunto no país, bem como a análise do tratamento do instituto no ordenamento jurídico brasileiro.

Palavras-chave: Trade Dress; Marca; Direito de Concorrência; Concorrência Desleal; Direito Comparado.

ABSTRACT

The present work intends to analyze the protection of trade dress in the Brazilian and North American legal systems, focusing on a comparative analysis of the legal and case law approaches. Trade dress refers to the whole image of a product or service, which includes visual elements such as shape, color, layout and even the configuration of a point of sale, which together create a unique impression in the consumer's mind. In the first chapter of the work, competition law will be assessed on the basis of free enterprise and free competition, due to its essentiality for understanding the protection of the institute. Meanwhile, in the next chapter, the most important concepts for the work will be unraveled, such as the concept of the trademark and, above all, trade dress. Finally, an analysis will be made of the evolution of trade dress in the North American legal system, with an appreciation of emblematic cases for the evolution of the subject in the country, as well as an analysis of the treatment of the institute in the Brazilian legal system.

Keywords: Trade Dress; Trademark; Competition Law; Unfair Competition; Comparative Law.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	As quatro diferentes espécies de registros de marcas no INPI	p.34
Figura 2	O <i>trade dress</i> da marca de ketchup “Heinz”	p.40
Figura 3	O <i>trade dress</i> da marca “Coca-Cola” ao longo dos anos.....	p.40
Figura 4	Comparativo de embalagens das diferentes marcas de biscoito com a cor preta e recheio branco.....	p.45
Figura 5	Comparativo de embalagens das diferentes marcas de produto de limpeza...	p.46
Figura 6	A fachada e o interior dos restaurantes Taco Cabana e Two Pesos, respectivamente.....	p.50
Figura 7	Almofada de prensa fabricada pela empresa Qualitex Co. exibindo a cor “verde-ouro”	p.53
Figura 8	Roupas infantis confeccionadas pela Samara Brothers e as vendidas pelo Walmart, respectivamente	p.54

LISTA DE ABREVIATURAS

Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE)

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88)

Convenção da União de Paris (CUP)

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)

Lei de Propriedade Industrial (LPI)

Superior Tribunal de Justiça (STJ)

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	5
1. DIREITO DA CONCORRÊNCIA.....	7
1.1 Ordem econômica	10
1.2 O Princípio da Livre Iniciativa	11
1.3 O Princípio da Livre Concorrência.....	15
1.4 Concorrência Desleal	18
1.5 Sanções à Prática da Concorrência Desleal	22
1.6 Concorrência Desleal e <i>Trade Dress</i>	25
2. A MARCA.....	28
2.1 Conceito	30
2.2 Espécies	31
2.3 Registro.....	33
2.4 <i>Secondary Meaning</i>	34
3. <i>TRADE DRESS</i>	38
3.1 Conceituação.....	38
3.2 Proteção Legal	42
4 DIREITO COMPARADO: O <i>TRADE DRESS</i> NO ORDENAMENTO JURÍDICO NORTE-AMERICANO E BRASILEIRO.....	47
4.1 Proteção no direito Norte-Americano	47
4.2 Proteção do <i>Trade Dress</i> no Ordenamento Jurídico Brasileiro	56
CONCLUSÃO.....	62
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	64

INTRODUÇÃO

A proteção do *trade dress* de produtos e serviços no mercado contemporâneo é tema de crescente relevância no direito de propriedade industrial. No contexto da globalização e da intensificação da concorrência, torna-se essencial compreender os mecanismos legais disponíveis para salvaguardar elementos distintivos que conferem singularidade e reconhecimento às marcas. Dentre esses mecanismos, destaca-se o instituto do *trade dress*, que refere-se ao conjunto-imagem de um produto ou serviço.

O *trade dress* engloba uma variedade de elementos como forma, cor, disposição, *design* e até a configuração de um ponto de venda, que juntos criam uma impressão única na mente do consumidor, permitindo a identificação imediata da origem dos produtos ou serviços. A proteção jurídica do *trade dress* visa coibir a concorrência desleal, impedindo que concorrentes copiem ou imitem aspectos visuais que possam induzir o consumidor a erro, associando equivocadamente produtos ou serviços similares a um fornecedor específico.

No direito comparado, especialmente entre os Estados Unidos e o Brasil, observam-se abordagens distintas e interessantes desafios na proteção do *trade dress*. Nos Estados Unidos, a consolidação da proteção ao *trade dress* se deu principalmente através do *Lanham Act*, promulgado em 1946, e da jurisprudência evolutiva que, ao longo das décadas, estabeleceu critérios claros para a proteção, como distintividade inerente (“*inherently distinctive*”), aquisição de significado secundário (“*secondary meaning*”) e a probabilidade de confusão no consumidor (“*likelihood of confusion*”).

Casos emblemáticos como *Two Pesos Inc. v. Taco Cabana*, *Wal-Mart Stores Inc. v. Samara Bros. Inc.* e *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* exemplificam a aplicação e a interpretação da proteção ao *trade dress* pela Suprema Corte dos Estados Unidos, abordando questões cruciais como a necessidade de prova de distintividade e os limites da proteção visual. Essas decisões reforçam a importância da proteção ao *trade dress* como uma extensão dos direitos marcários, garantindo que elementos visuais não funcionais de um produto ou serviço sejam reconhecidos e protegidos contra a concorrência desleal.

Em contraste, no Brasil, a proteção ao *trade dress* não está expressamente prevista na legislação específica de propriedade industrial, o que leva a uma aplicação mais subjetiva e interpretativa das normas existentes. A Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) e as disposições do Código Civil são frequentemente invocadas para proteger o conjunto imagem através da repressão à concorrência desleal. A jurisprudência brasileira, embora ainda em desenvolvimento, tem buscado reconhecer a importância do *trade dress* e sua proteção, considerando aspectos como distintividade e a não funcionalidade dos elementos visuais.

Diante desse cenário, esta pesquisa visa aprofundar a análise comparativa entre as abordagens jurídicas adotadas nos Estados Unidos e no Brasil para a proteção do *trade dress*, destacando as convergências e divergências do tratamento do instituto em cada país.

Ao final, pretende-se contribuir para a compreensão do papel crucial da proteção ao *trade dress* na promoção de uma concorrência leal, na preservação da identidade das marcas e na garantia da transparência e confiança nas relações de consumo, promovendo um ambiente de negócios mais justo e equilibrado tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.

1. DIREITO DA CONCORRÊNCIA

“O sistema econômico-político do capitalismo tem no ferramental da concorrência uma de suas balizas primordiais para a promoção da autonomia privada, para maximizar o acesso aos bens, bem como para catalisar a legítima circulação regular de riquezas”¹. Conforme se extrai do trecho acima, redigido por Pedro Barbosa (2022), a concorrência desempenha papel fundamental no contexto de um sistema econômico-político capitalista, gerando benefícios não somente individuais, como à sociedade em geral. Por isso, é preciso tutelar por um sistema voltado a proteger e garantir a regulação da concorrência no âmbito econômico.

No Brasil, a promulgação da Lei nº 8.884 de 1994 (Lei Antitruste), também conhecida como "Lei da Concorrência", revogada posteriormente pela Lei nº 12.529/2011, marcou significativamente a defesa da concorrência no sistema jurídico. Isso porque a referida norma não apenas proibiu a formação de trustes, como também estabeleceu sanções eficazes às violações contra a ordem econômica, abrangendo desde questões de produção até a distribuição de produtos ou serviços. Ademais, as penalidades se aplicam às interações com concorrentes, fornecedores e compradores.

Como explica Luana Otoni e Nathália Caixeta, a despeito da lei datar de 1994, a política antitruste no Brasil teve início bem antes, nos idos de 1960, inspirada pelas legislações dos Estados Unidos.² Em 1962, o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE) foi institucionalizado, com o propósito principal de intervir em casos de práticas anticompetitivas.

No entanto, somente em 1994, com a promulgação da Lei Antitruste é que o CADE recebeu os instrumentos e funções atuais, tornando-se um órgão moderno de controle tanto de estruturas quanto de condutas no mercado.

Assim como ocorre no Brasil, nos demais países que adotam o sistema econômico capitalista, a concorrência é aspecto fundamental para a economia, tendo em vista que, além de

¹ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **Curso de Concorrência Desleal**. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro. 2022, 439 p. p. 87.

² Otoni, Luana; Caixeta, Nathália. Lei antitruste: O sistema jurídico brasileiro de defesa concorrencial. **Migalhas**, 25 de novembro de 2020. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/336831/lei-antitruste--o-sistema-juridico-brasileiro-de-defesa-concorrencial>. Acesso em 13 de jun. 2024.

possibilitar uma maior variedade de produtos no mercado e o aprimoramento na qualidade destes, contribui diretamente para a redução de preços. Nesse sentido, a concorrência se revela a essência da relação de equilíbrio entre a oferta e a procura.³

As empresas, inseridas em um mercado concorrencial, têm a necessidade de investir em pesquisas e desenvolvimento de produtos e serviços, bem como estudar a peculiaridade de cada mercado e o anseio dos respectivos consumidores. Com efeito, pode-se dizer que estes agentes usufruem dos benefícios gerados pela concorrência.

Percebe-se, portanto, o desenvolvimento que a concorrência gera na dinâmica do mercado, beneficiando principalmente o consumidor, que irá usufruir das melhorias que decorrem dessa atividade. Inclusive, a concorrência contribui intensamente para o aprimoramento da economia de um país para ingressar e permanecer competitivo no mercado externo.

Com efeito, as normas concorrenciais são fundamentais para a organização do sistema econômico a fim de preservar o funcionamento regular das atividades empresariais, já que a concorrência deve ser regulada com o intuito de gerar efeitos positivos no mercado.

Nesse sentido, relacionando os aspectos relativos à economia com os aspectos referentes ao sistema jurídico, conclui-se, mais uma vez, que a concorrência emerge como um princípio constitucional essencial na ordem econômica das economias capitalistas. Tal princípio encontra respaldo na oportunidade de se obter lucros dentro de uma economia de mercado, cujos institutos básicos são a liberdade de iniciativa, a propriedade privada dos meios de produção e, naturalmente, a livre concorrência.⁴

Entretanto, a fim manter o funcionamento adequado dessa economia de mercado, devem ser desenvolvidos mecanismos pelo próprio Estado a fim de evitar a ocorrência de situações abusivas nas relações comerciais. Nesse sentido, destaca-se, dentre tais situações abusivas, as condutas que podem ser classificadas como concorrenciais, porém, dentre as quais

³ BAGNOLI, Vicente. Direito de Concorrência: Visão Geral. **Revista direito Mackenzie**, v.3, n. 2, 2002. Disponível em: <https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rmd/article/view/7264>. Acesso em: 13 jun. 2024.

⁴ Ibid.

possuem aspecto antiético e que devem ser reprimidas no direito, as condutas que resultam na concorrência desleal.

A atividade econômica deve ser, portanto, regulada por agente estatal, o qual deve impor limites à atuação dos *players* no mercado de modo a frear a prática de condutas abusivas, consoante as regras baseadas na liberdade, na boa-fé e no interesse social, com a finalidade de assegurar direitos e deveres aos atuantes no mercado. Desse modo, observa-se que limites devem ser impostos no âmbito do direito da concorrência na medida em que a competição possa surtir seus efeitos positivos na economia.

Portanto, é necessário impor limites no campo do direito da concorrência para que os efeitos benéficos advindos da própria concorrência possam ser alcançados pelos agentes do mercado.

Nesse sentido, dentro de um mercado no qual enaltece uma concorrência livre, a ela devem ser impostas restrições. As referidas restrições se encontram, em um primeiro momento, nos direitos alheios e, após isso, nos deveres do indivíduo para com a sociedade, como bem preceitua o professor Gama Cerqueira:

A livre concorrência encontra, assim, os seus limites, primeiro, nos direitos alheios, depois, nos deveres do indivíduo para com a sociedade em que vive e, finalmente, nos deveres da caridade. Ora, se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econômica é evidente que não se tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência comercial e industrial, ou da concorrência econômica. Não é isso, porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, **tendendo a livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse social.**⁵

Dentro dos limites da livre iniciativa e concorrência, podemos destacar a vedação da prática de concorrência desleal, observada muitas vezes no âmbito das atividades relacionadas à propriedade industrial, como na prática de reprodução do *trade dress*.

⁵ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1946. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5043665/mod_folder/content/0/GAMA%20CERQUEIRA%20-%20Tratado%20da%20Propriedade%20Industrial.pdf. Acesso em: 13 jun. 2024.

Portanto, evidencia-se a fundamental análise da livre iniciativa e livre concorrência perante a Constituição Federal, assim como necessárias as considerações a respeito do direito concorrencial a fim de traçar uma interseção entre a proteção do instituto do *trade dress* e a concorrência desleal.

1.1 Ordem econômica

Consoante o artigo 170, da Constituição Federal, a Ordem Econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo como finalidade assegurar a todos uma existência digna, segundo o preceito da justiça social, porém, sempre respeitando os princípios ali elencados.

Nesse sentido, o reconhecimento do valor do trabalho humano e o fomento à livre iniciativa refletem a visão da Constituição de 1988 para uma sociedade brasileira capitalista contemporânea. Nessa linha de pensamento, a conciliação e a cooperação entre os detentores de capital e os trabalhadores são vistas como essenciais, exigindo a intervenção do Estado. Isso ocorre porque toda atividade econômica, seja pública ou privada, deve estar voltada para garantir uma vida digna para toda a comunidade.

Esse entendimento é evidente, por exemplo, na seguinte passagem do voto proferido pelo ex-presidente do CADE, João Grandino Rodas, proferido no Ato de Concentração nº 08012.001697/2002-89, caso Nestlé/Garoto, fls. 5.233-5.234:

(...) deve-se lembrar que a ordem econômica se sustenta sobre dois fundamentos: a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano e, também, sobre um objeto nuclear: assegurar a todos uma vida digna, de acordo com os preceitos da justiça social. Dessa forma, sobre esses pressupostos básicos, constrói-se a ordem social, decorrendo deles, também, os limites da intervenção governamental.⁶

Nota-se que, os princípios que devem ser respeitados tendo como objetivo garantir a eficiência da ordem econômica, conforme prevê a Constituição Federal, estão elencados de forma expressa nos 9 (nove) incisos do artigo 170, veja-se:

⁶ CAHALI, Francisco José. Direito Econômico e Concorrencial. **JUSBRASIL**, 2020. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/5-direito-da-concorrenca-direito-economico-e-concorrencial/1219035933>. Acesso em: 14 jun. 2024.

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei⁷.

É evidente, portanto, que o princípio da livre concorrência deve andar lado a lado com os princípios da soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. Importante ressaltar que, dentre os 09 (nove) princípios elencados, o mais importante para a presente dissertação, e que será melhor analisado adiante, corresponde ao próprio princípio da livre concorrência, que se pode dizer ser corolário do princípio da livre-iniciativa.

2.2 O Princípio da Livre Iniciativa

O sistema jurídico brasileiro consagrou o princípio da livre iniciativa como princípio fundamental da República, bem como princípio fundamental da ordem econômica, conforme se depreende respectivamente do artigo 1º, inciso IV e do *caput* do art. 170, ambos da Constituição Federal, sendo que este último dispõe: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios (...)”⁸.

Conforme leciona Eros Roberto Grau (2008), a livre iniciativa possui conceito extremamente amplo⁹. Nesse sentido, apesar do artigo 170, *caput* da Constituição Federal conduzir a limitada conclusão de que a livre iniciativa se esgota na liberdade econômica ou de iniciativa econômica, a livre iniciativa expressa, antes de tudo, o desdobramento da liberdade,

⁷ BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 2016. 496 p. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em: 24 maio 2024.

⁸ Ibid.

⁹ GRAU, Eros Roberto. A ordem Econômica na Constituição de 1988. 13. Ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p.202.

considerada desde a perspectiva substancial, tanto como resistência ao poder – como a liberdade econômica –, quanto como reivindicação por melhores condições de vida¹⁰.

Ainda, conforme se depreende dos ensinamentos de Adriana Feliciano Pereira Souza (2013), a livre iniciativa pode ser compreendida “como regra a liberdade dos indivíduos de exercerem sua atividade econômica de forma independente sem um domínio por parte do Estado que só atuará de forma excepcional”.¹¹

O ilustre professor Luis Roberto Barroso (2008, p. 04), por seu turno, destaca os desdobramentos do princípio da livre iniciativa os quais podem ser observados diante análise do texto constitucional, uma delas sendo a própria livre concorrência. Confira-se:

O princípio da livre iniciativa, por sua vez, pode ser decomposto em alguns elementos que lhe dão conteúdo, todos eles desdobrados no texto constitucional. Pressupõe ele, em primeiro lugar, a existência de propriedade privada, isto é, de apropriação particular dos bens e dos meios de produção (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). De parte isto, integra, igualmente, o núcleo da idéia de livre iniciativa a liberdade de empresa, conceito materializado no parágrafo único do art. 170, que assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização, salvo nos casos previstos em lei. Em terceiro lugar situa-se a livre concorrência, lastro para a faculdade de o empreendedor estabelecer os seus preços, que não de ser determinados pelo mercado, em ambiente competitivo (CF, art. 170, IV). Por fim, é da essência do regime de livre iniciativa a liberdade de contratar, decorrência lógica do princípio da legalidade, fundamento das demais liberdades, pelo qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (CF, art. 5º, II).¹²

Na perspectiva do texto constitucional, ao assegurar a aplicação do princípio da livre iniciativa, conseqüentemente, assegura aos cidadãos o pleno direito de se estabelecer como empresário, segundo leciona o professor Fabio Ulhoa¹³. Entretanto, é importante atentar-se ao fato de que, ao serem atribuídos direitos aos agentes, por consequência, são impostas obrigações que devem ser cumpridas.

Nesse sentido, a liberdade de iniciativa é garantida pela obrigação imposta ao Estado

¹⁰ Ibid.

¹¹ PEREIRA SOUZA, Adriana. F. Lei 12.529/2011 e os Princípios da Ordem Econômica Constitucional. **Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE)**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. p. 1 – 31, 2013. DOI: 10.25245/rdsp.v1i1.5. Disponível em: <https://portal.unifafibe.com.br:443/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/5>. Acesso em: 13 jun. 2024. p. 2.

¹² BARROSO, Luís Roberto. A Ordem Econômica Constitucional e os Limites à Atuação Estatal no Controle de Preços. **Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico**, n. 14, maio/junho/julho, 2008. p.04

¹³ COELHO, Fábio Ulhoa. **Princípios do direito comercial**. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 30.

de não intervir na economia. Só que, tal liberdade também é garantida pela obrigação atribuída aos demais empresários os quais devem concorrer licitamente. Nesse contexto, como bem ensina o professor Ulhôa (2012):

ao assegurar a liberdade de iniciativa, a Constituição Federal atribui a todos os brasileiros e residentes um direito, o de se estabelecer como empresário. A todo direito atribuído a alguém correspondem obrigações impostas a outros sujeitos. **No primeiro vetor, a liberdade de iniciativa é garantida pela obrigação imposta ao Estado de não interferir na economia, dificultando ou impedindo a formação e desenvolvimento de empresas privadas; no segundo, é garantida pela obrigação imposta aos demais empresários, no sentido de concorrerem licitamente.**¹⁴

Conclui-se, portanto que sua interpretação pode ser sintetizada na ideia de que “o postulado da livre iniciativa tem uma conotação normativa positivada (liberdade a qualquer pessoa) e um viés negativo (imposição da não-intervenção estatal)”¹⁵

Apesar disso, é necessário ressaltar que, assim como tantos outros princípios constitucionais, o princípio da livre iniciativa não é absoluto, devendo conviver de forma harmônica com os demais princípios que norteiam a Constituição Federal.

Dessa forma, nas palavras de Barroso (2008), o princípio “deve ser ponderado com outros valores e fins públicos previstos no próprio texto da Constituição”¹⁶, sujeitando-se a atividade reguladora do Estado que tem como fundamento a efetivação das normas constitucionais as quais tem o poder de neutralizar ou reduzir as distorções que podem ser geradas devido ao abuso da liberdade de iniciativa de modo a aprimorar as condições de seu funcionamento.¹⁷

Diante disso, a aplicação do princípio da livre iniciativa não implica na ausência total de regulação, de modo que o Estado deve desempenhar papel importante na definição de regras e regulamentos no sentido de garantir a concorrência justa, proteger os direitos dos consumidores e promover o bem-estar social.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ TAVARES, André Ramos. **Direito Constitucional Econômico**. 2.ed. São Paulo: Método, 2006, p. 83.

¹⁶ Barroso, op. cit.p. 05

¹⁷ Ibid.

Assim, segundo considerações de José Afonso da Silva (2000), a prática dessa liberdade será legítima enquanto for exercida de acordo com o interesse da justiça social, sendo ilegítima, portanto, quando utilizada exclusivamente com a finalidade de gerar lucro por pura vaidade do empresário:

[...] num contexto de uma Constituição preocupada com a realização da justiça social (o fim condiciona os meios), não pode significar mais do que ‘liberdade de desenvolvimento da empresa no quadro estabelecido pelo poder público, e, portanto, possibilidade de gozar das facilidades e necessidade de submeter-se às limitações postas pelo mesmo’. É legítima, enquanto exercida no interesse da justiça social. Será ilegítima, quando exercida com objetivo de puro lucro e realização pessoal do empresário.¹⁸

Nesse contexto, conclui-se que o princípio da livre iniciativa não assegura, de forma absoluta, a liberdade no âmbito econômico, visto que a ponderação dos valores e princípios que norteiam o sistema jurídico e a sociedade deve se fazer presente a fim de limitar parcialmente a liberdade empresarial, possibilitando a desenvoltura de um ambiente saudável no tocante ao exercício das atividades empresariais.

Nesse sentido, nas palavras do prof. Marlon Tomazette, “(...) o Estado pode limitar a liberdade empresarial, respeitando os princípios da legalidade, igualdade e proporcionalidade, ponderando os valores da livre iniciativa e da livre concorrência”¹⁹.

Diante disso, é importante frisar que o princípio da livre iniciativa no sistema jurídico brasileiro é relevante fundamento da ordem econômica, que assegura a liberdade de empreender e desenvolver atividades empresariais de forma autônoma, desde que dentro dos limites da lei e em consonância com os valores constitucionais. Nesse sentido, Diogo Nogueira (1989) pontua os limites da livre iniciativa e os princípios que com ela convivem:

O princípio da liberdade de iniciativa tempera-se pelo da iniciativa suplementar do Estado; o princípio da liberdade de empresa corrige-se com o da definição da função social da empresa; o princípio da liberdade de lucro, bem como o da liberdade de competição, moderam-se com o da repressão do abuso de poder econômico; o princípio da liberdade de contratação limita-se pela aplicação dos princípios de

¹⁸ SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 18. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 772.

¹⁹ TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário. São Paulo: Editora Saraiva, 2024, E-book. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553621088/>. Acesso em: 22 abr. 2024.

valorização do trabalho e da harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de produção; e, finalmente, o princípio da propriedade privada restringe-se com o princípio da função social da propriedade.²⁰

Essencial, portanto, observar a aplicação e os limites do princípio da livre iniciativa, considerando a interseção deste ao desenvolvimento econômico e social do país, estimulando o empreendedorismo, a inovação e a competitividade do mercado, por meio do princípio da livre concorrência.

1.3 Princípio da Livre Concorrência

A livre concorrência está intrinsecamente ligada à competitividade de mercado e pode ser denominada como corolário da livre iniciativa, tendo em vista ser um de seus desdobramentos. Assim, conforme destaca o professor Salomão Calixto (2000), “na organização da economia de mercado, deve existir liberdades de iniciativa, se desenvolvendo com mais presença da competitividade, mais constante disputa das livres negociações”²¹

Conforme destaca Carlos Jacques Vieira Gomes:

a livre concorrência apresenta caráter dúplice: (a) de um lado, na acepção de liberdade de acesso e de permanência no mercado, constitui mero desdobramento do princípio da livre iniciativa; (b) de outro, entretanto, instrumentaliza o controle do exercício da livre iniciativa alheia, o que basta ao reconhecimento de sua autonomia como princípio fundamental da ordem econômica positivada pela Constituição de 1988.²²

Conforme lição de Gomes, a livre concorrência se manifesta em duplo aspecto, uma vez que assegura a liberdade de acesso ao mercado, resultante do exercício da livre criação e fundação de empresas e, ao mesmo tempo, garante a livre atuação das atividades empresariais, visto que, quando já inseridas no mercado, as empresas usufruem da liberdade de atuação, bem como da permanência no ramo, o que é justificado pela própria livre iniciativa.

Dessa forma, o princípio da livre concorrência assegura o direito à atuação no mercado,

²⁰ MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. **Ordem Econômica e Desenvolvimento na Constituição de 1988**. Rio de Janeiro: Apec, 1989. P.28

²¹ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito Concorrencial**: As estruturas. São Paulo: Malheiros, 2000. p.9

²² GOMES, Carlos Jacques Vieira. **O princípio constitucional da livre concorrência**: corolário da livre iniciativa princípio autônomo da ordem econômica. Revista Estudos Legislativos. Brasília, Disponível em: <http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outraspublicacoes/volume-iv-constituicao-de-1988-o-brasil-20-anos-depois.-estado-e-economia-em-vinte-anosde-mudancas/principios-gerais-da-ordem-economica-o-principio-constitucional-da-livre-concorrenciacorolario-da-livre-iniciativa-ou-principio-autonomo-da-ordem-economica>. Acesso em: 01 mai. 2024.

podendo as empresas concorrerem entre si livremente, sem que a atuação de qualquer uma delas seja inviabilizada.

Ademais, afirma Calixto Salomão Filho (1998) que o princípio da livre concorrência envolve não apenas uma, mas duas liberdades fundamentais, são elas, a liberdade de acesso ao mercado, podendo seu conteúdo se confundir com o princípio da livre-iniciativa, bem como a liberdade de permanência no mercado.²³

A liberdade para competir, conforme pontua Shyam Khemani (1999), está associada à liberdade para comercializar, à livre escolha e à livre iniciativa a fim de ingressar em novos mercados. Por conta disso, a proteção da concorrência pode ser interpretada como forma de assegurar a liberdade econômica.²⁴

Nesse sentido, no tocante ao princípio da livre concorrência, mais especificamente, destaca-se o artigo 170, inciso IV, da CRFB/88 que determina a observância do princípio como forma de manutenção da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa.

É importante pontuar que, conforme leciona o prof. Marlon Tomazette (2024), a livre concorrência não advém naturalmente da livre iniciativa, sendo papel do Estado regular a livre iniciativa para que possa garantir a existência da livre concorrência, bem como assegurar que se alcance a justiça social, conforme imposto pela Constituição Federal. Confira-se:

A livre concorrência não é uma consequência natural da livre-iniciativa, cabendo ao Estado intervir para assegurar a existência da livre concorrência e, conseqüentemente, assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social. **O princípio da livre concorrência é, pois, um instrumento para se atingir a tão almejada justiça social, dando à livre--iniciativa os contornos decorrentes da função social da propriedade.** Sendo um instrumento, a livre concorrência também não é um valor absoluto, podendo ceder espaço a valores de maior importância (grifo nosso).²⁵

²³ SALOMÃO FILHO, op.cit.

²⁴ KHEMANI, Shyam; et al. A framework for the design and implementation of competition law and policy. 1ª Ed. Washington: World Bank OECD, 1999.

²⁵ TOMAZETTE, op. cit.

Nesse sentido, Tomazette (2024) enfatiza que a livre concorrência é instrumento para atingir a justiça social, porém, assim como se observa no caso da livre iniciativa, a livre concorrência não se trata de valor absoluto, uma vez que, na prática, os princípios devem ser sopesados antes de sua aplicação. Não obstante, é indispensável que o ordenamento jurídico institua formas de garantir a proteção do referido instituto.

Surge, portanto, a proteção ao livre mercado e livre concorrência, materializada na repressão à dominação dos mercados e de quaisquer movimentos tendentes à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros, conforme art. 173, § 4º da CRFB/88: “§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”²⁶

Embora o conceito possa sugerir uma concorrência sem restrições, essa não é sua verdadeira essência, pois é essencial reprimir os abusos de direito que ocorrem na prática da concorrência por parte dos agentes do mercado.

Portanto, conclui-se que, apesar de configurarem conceitos distintos, o princípio da livre concorrência e livre iniciativa se entrelaçam, sendo o primeiro desdobramento necessário do segundo. Conforme bem explica Roberta Alessandra Pantoni (2011):

Livre iniciativa e Livre Concorrência são, portanto, conceitos complementares, porém, distintos. A livre iniciativa caracteriza-se por ser a projeção da liberdade individual no plano da economia, ou seja, plano da produção, circulação e distribuição das riquezas, assegurando a livre escolha das profissões e das atividades econômicas, bem como a utilização dos meios mais apropriados à consecução dos fins desejados. Já a livre concorrência tem caráter instrumental, na medida em que se apresenta como o “princípio econômico” pelo qual o livre jogo das forças determine os preços praticados.²⁷

Para garantir a existência destes princípios, é preciso garantir que a livre concorrência ocorra de forma justa no mercado, sem que os agentes se beneficiem ou tirem vantagens do adversário por meios ilícitos e incongruentes. Passa-se então a análise do instituto da

²⁶ BRASIL, op. cit.

²⁷ PANTONI, Roberta Alessandra. Livre Iniciativa e Livre Concorrência na Obra “A Riqueza das Nações” de Adam Smith. *Ambito Jurídico*, Mato Grosso do Sul, v.84, jan., 2011. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-84/livre-iniciativa-e-livre-concorrenca-na-obra-a-riqueza-das-nacoes-de-adam-smith/>. Acesso em 05 mai. 2024.

concorrência desleal, prática esta que deve ser evitada a todo custo, considerando seus impactos negativos no mercado.

1.4 Concorrência Desleal

Pela incidência da regra e do princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput, da CRFB), cabe às autoridades constituídas o dever de resguardar um ambiente em que agentes econômicos não sejam favorecidos perante outros, em situação símile, na disputa da mesma clientela.²⁸

Evidenciou-se que a política de concorrência possui extrema relevância, garantindo a estabilidade da ordem econômica e estrutural do mercado, sendo a concorrência inerente à economia mercado, compreendendo forma natural de competição entre as empresas atuantes.

Quanto à definição da concorrência desleal, é relevante mencionar o conteúdo do artigo 10 da Convenção de Paris, um tratado internacional do qual o Brasil é parte, voltado para questões de propriedade industrial:

Art. 10 bis 1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal. 2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. 3) Deverão proibir-se particularmente: 1. todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 2. as falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 3. as indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.²⁹

Conforme percebido, é fundamental levar em conta algumas palavras-chave para tornar concreta a definição em discussão, são elas: (i) ato "contrário aos usos honestos"; (ii) atos suscetíveis de "estabelecer confusão"; (iii) "falsas alegações" aptas a desacreditar um concorrente; (iv) atos de "induzir o público em erro". Assim, percebe-se os vários sinônimos de concorrência desleal ao decurso da leitura do referido artigo.

²⁸ BARBOSA, op. cit. p. 87.

²⁹ BRASIL. Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 1983. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 05 mai. 2024.

Por mais que sua definição possa se dar em diversos termos, nas palavras de José Carlos Tinoco Soares, a concorrência desleal não é facilmente definida, uma vez que se apresenta sob os mais variados aspectos:

concorrência desleal não se define e nem se especifica, posto que se apresenta sob os mais variados aspectos, visando sempre atingir o industrial, o comerciante (entendido este em seu sentido mais genérico, eis que entre os mesmos podemos incluir as pessoas que praticam atividades profissionais e aquelas prestadoras de serviços), tirando-lhes direta ou indiretamente a sua clientela, causando ou não prejuízos.³⁰

Por outro lado, João da Gama Cerqueira define a concorrência desleal como a reunião de variedade de atos contrários às normas concorrenciais, veja-se:

Sob a denominação genérica de concorrência desleal costumam os autores reunir uma grande variedade de atos contrários às boas normas da concorrência comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e suscetíveis de causar-lhes prejuízos³¹.

Considerando as ideias apresentadas anteriormente, os autores convergem para um ponto comum: suas definições levam à caracterização da concorrência desleal como uma ação contrária à boa-fé, que resulta em sérios prejuízos para o concorrente afetado pelo agente que a pratica. Tal comportamento não é considerado justo nem ético no contexto do mercado.

Nesse contexto, quando o empresário passa a se utilizar de artimanhas antiéticas a fim de desestabilizar o concorrente, como exemplo o desvio de clientela e empobrecimento do adversário, torna-se desleal a concorrência, ocasião que exige a atenção do ordenamento jurídico.

Destaca-se que a concorrência leal, como também a desleal, têm como finalidade a captação da clientela alheia. No entanto, o que difere ambos os conceitos é a forma de se atingir o objetivo comum, uma vez que o ato de se apropriar de clientela por si só é corriqueiro e, pode-se dizer, saudável, no âmbito econômico. Deve-se atentar, entretanto, às formas utilizadas para

³⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas vs. Nome Comercial: Conflitos*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000, p. 366.

³¹ CERQUEIRA, op.cit., p. 1.266.

alcançar tal objetivo, por meio das quais os concorrentes podem vir a se utilizar de meios desonestos e hostis a fim de captar a clientela do adversário no mercado.

Nesse contexto, é o que explica Fábio Ulhôa Coelho (2015), destacando que a os atos que configuram a concorrência desleal superam a barreira do aceitável, confira-se:

Vale lembrar que o ato de concorrência leal e o de concorrência desleal têm em comum a sua finalidade, uma vez que ambos objetivam a clientela alheia. **A deslealdade, portanto, não está na busca da clientela dos outros, mas sim na forma de atingir essa finalidade.** Dessa forma, [...] a concorrência desleal não diz respeito a qualquer ato com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas a utilização daqueles que superem a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos.³²

Assim, quando ultrapassado o limite do razoável, conforme destaca Ulhôa (2015), a concorrência se torna prática industrial ou comercial ilícita contra concorrente efetivo com o objetivo de se apropriar de forma ilícita da clientela³³. A prática pode ser observada entre *players* que atuam em uma mesma área, sendo que a consolidação dessa prática independe de dolo ou culpa.

É importante ressaltar que todo empresário busca expandir sua base de clientela. Conquistar clientes implica, de certa forma, atrair consumidores que poderiam estar comprando de outros concorrentes. Nesse sentido, é possível que o agente econômico ocasione prejuízos significativos aos concorrentes, em detrimento do desenvolvimento de seu próprio negócio, porém, desde que de forma lícita.

Vale mencionar, no ponto, a lição de Pedro Marcos Nunes Barbosa (2022):

(...) A clientela/freguesia é fenômeno eminentemente fático, volúvel e profundamente infiel, e está tão livre a alterar de fornecedor quanto estão os agentes econômicos a se organizarem e entrarem ou saírem de um determinado mercado. Em outras palavras, o titular de um estabelecimento não faz jus a direito adquirido em manter sua clientela, tal qual para o político profissional não há garantia de manutenção de seu eleitorado. O que é possível fazer para manter e ampliar os vínculos com seus consumidores é a aposta no desenvolvimento da própria eficiência.³⁴

³² ULHÔA, Fábio Coelho. **Tratado de Direito Comercial**. V.6. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 475.

³³ *Ibid.*

³⁴ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **Curso de concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2022, pág. 113.

Nesse sentido, Barbosa (2022) destaca a natureza dinâmica e volátil da clientela ou freguesia tendo em vista que os clientes estão sujeitos a mudar de fornecedor ou prestador de serviço livremente, da mesma forma que os agentes econômicos têm a liberdade de entrar ou sair de um mercado específico³⁵.

Essencialmente, isso significa que um proprietário de estabelecimento não possui um direito adquirido para manter sua clientela de forma estática ao longo do tempo. Em vez disso, enfatiza-se que a fidelidade do cliente é conquistada e mantida através do contínuo desenvolvimento e demonstração de eficiência por parte do fornecedor ou prestador de serviços.

Em resumo, o segredo para manter e expandir os vínculos com os consumidores está na constante busca pela excelência e eficiência no atendimento às suas necessidades e expectativas, o que enaltece a importância da competitividade e da adaptação contínua às demandas do mercado para garantir a lealdade e a satisfação dos clientes com intuito destes não serem atraídos por seus adversários de mercado.

Desse modo, tais adaptações devem ser realizadas de forma lícita, conforme os ditames legais, para que não se configure a concorrência desleal.

Portanto, a distinção entre a licitude e a ilicitude na prática dos atos concorrenciais se apresenta na forma e nos instrumentos empregados de modo a conquistar a clientela, assim, conforme trecho do voto referente à precedente do STJ (REsp nº 2.032.932/SP), de relatoria do Min. Ricardo Villas Cueva:

A distinção entre concorrência leal e desleal está na forma como a conquista de clientes é feita. Se a concorrência se dá a partir de atos de eficiência próprios ou de ineficiência alheias, esse ato tende a ser leal. Por outro lado, se a concorrência é estabelecida a partir de atos injustos, em muito se aproximando da lógica do abuso de direito, fala-se em concorrência desleal.³⁶

³⁵ Ibid.

³⁶ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 2.032.932/SP, Terceira Turma, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Brasília, DF, 8 ago. 2023, DJe de 24 ago. 2023. **Lex:** jurisprudência do STJ.

Nesse sentido, vale destacar a lição de Fabio Ulhôa Coelho (2015), segundo a qual propõe o seguinte:

De fato, a concorrência desleal se diferencia da leal no tocante ao meio empregado pelo empresário para conquistar a clientela do outro. São os meios empregados e não a intenção do ato ou seus efeitos que conferem ilicitude a determinada prática concorrencial. (...) Na segunda modalidade de concorrência desleal (isto é, a realizada por indução do consumidor em erro), o agente ativo da conduta ilícita faz chegar ao conhecimento dos consumidores uma informação, falsa no conteúdo ou na forma, capaz de os enganar. O engano pode dizer respeito, por exemplo, à origem do produto ou serviço. O consumidor é levado a crer que certa mercadoria é produzida por determinada e conceituada empresa, quando isso não corresponde à verdade. Não está apenas em questão, aqui, a tutela dos consumidores, mas também a do empresário que teve a sua imagem indevidamente utilizada para o lucro de concorrente.³⁷

Portanto, um ato de concorrência desleal é ação que vai de encontro às normas estabelecidas no mercado, o que não traz qualquer benefício à livre concorrência, pelo contrário. Evidente, desse modo, que os agentes que optam por engajar tais práticas devem ser reprimidos pelo ordenamento jurídico.

1.5 Sanções à Prática da Concorrência Desleal

Com efeito, observa-se que a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), com o propósito de assegurar a punição por práticas de concorrência desleal, em seu artigo 195, tipifica as condutas dispostas em seus 14 (quatorze) incisos, confira-se:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando

³⁷ ULHÔA, op.cit., p. 262-265.

ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa³⁸.

Ressalta-se que apenas os atos de concorrência desleal descritos acima e considerados como crime pelo artigo 195 da LPI poderão ser sancionados penalmente mediante ação penal privada, enquanto que os atos em geral, englobando inclusive aqueles não mencionados no referido artigo, poderão ser reparados civilmente, assim como os ilícitos penais em referência.

É importante ressaltar que a concorrência desleal possui duas classificações, a específica e a genérica. A primeira diz respeito aos atos descritos no artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial sendo que tais condutas mencionadas no dispositivo podem, por exemplo, induzir os consumidores a erro e desencadear a violação de segredos da empresa concorrente. Enquanto isso, a concorrência desleal genérica diz respeito a condutas diversas, aquelas que não se enquadram no artigo 195 da Lei.

Nesse sentido, observa-se que esse último tipo de concorrência desleal é matéria de Direito Civil, consubstanciada no art. 209 da Lei 9.279/96, o qual determina:

Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

³⁸ BRASIL. Lei Nº9.276, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial**: Seção 1, Brasília, DF, 15 mai. 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 13 jun. 2024.

Portanto, entende-se como concorrência desleal a prática do concorrente que visa captar a clientela do adversário de mercado de forma desonesta, antiética, sendo, até mesmo, ilícita.

Deve-se ressaltar, também, que, para se configurar a concorrência desleal, impõe-se atentar a alguns requisitos cumulativamente, tais quais: (a) os concorrentes devem estar atuando no mercado de forma simultânea; (b) os concorrentes devem atuar no mesmo ramo de atividade; e (c) os concorrentes devem atuar no mesmo espaço geográfico.

No tocante ao primeiro requisito, é evidente que para haver a concorrência, os dois competidores devem estar atuando no mercado simultaneamente. Sem este critério, não há o fator essencial: a pluralidade de competidores. Mas isso não é só. Além dos agentes estarem no mercado de forma simultânea, suas atividades devem estar relacionadas, deve haver, assim, uma identidade entre seus empreendimentos apta a ensejar a concorrência.

Somados os fatores mencionados acima, os agentes devem atuar na mesma região, citando o professor Pedro Barbosa: “É relativamente pacífico na doutrina que a concorrência (tanto a presença ou mesmo a ausência dela - um monopólio, por exemplo) se dá em relação a um determinado território”³⁹ Por fim, Barbosa faz referência aos critérios (território, sincronia temporal no mercado entre agentes e identidade entre seus produtos) para realizar o “diagnostico” de uma hipótese de concorrência desleal: “Ao lado da superposição de raios territoriais, e de sincronias temporais, para se ‘diagnosticar’ uma hipótese de concorrência se faz necessário que os produtos ou serviços tenham identidade objetiva.”⁴⁰

Notório, portanto, que a concorrência desleal é uma das principais condutas que devem ser combatidas no ramo da propriedade industrial, causando inevitavelmente danos aos empreendedores e, ainda, aos consumidores que são induzidos a erro ao comprar determinado produto, uma vez que, por serem ludibriados, acreditam estar consumindo produto diverso daquele que efetivamente foi comprado.

³⁹ BARBOSA, Pedro Marcos Numes. Curso de Concorrência Desleal. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro. 2022. p. 59.

⁴⁰ Ibid., p. 75.

Conforme se depreende da lição de Denis Borges Barbosa (2002), quando encontramos a liberdade de iniciativa em um sistema jurídico – acesso livre à atividade econômica e livre concorrência – surge um espaço de proliferação de interesses econômicos sem condicionamento primário de Direito.⁴¹

Desse modo, Barbosa (2002) sugere que quando há liberdade de iniciativa econômica em um sistema jurídico, o acesso livre à atividade econômica e a presença de uma livre concorrência criam um ambiente onde os interesses econômicos podem proliferar sem serem primariamente condicionados pelo Direito. Isso implica que, nesse cenário, os agentes econômicos têm a liberdade de buscar seus interesses comerciais sem restrições legais significativas, o que pode levar a uma maior diversidade de iniciativas econômicas e estratégias de negócios. No entanto, também sugere que, sem uma regulação adequada, essa liberdade pode levar a práticas comerciais prejudiciais, como monopólios ou concorrência desleal.

Por isso, a importância da intervenção estatal com o objetivo de repercutir um funcionamento saudável do mercado, regulando, portanto, a concorrência.

1.6 Concorrência Desleal e *Trade Dress*

Nota-se, portanto, que a concorrência desleal está diretamente ligada ao tema da propriedade industrial, uma vez que a prática pode ser percebida por adversários de mercado, sendo que os lesados devem buscar a devida punição aos agentes que praticam o comportamento desleal.

Nesse sentido, conforme constatado acima, a principal previsão legislativa referente à concorrência desleal no sentido de reprimir a referida prática se encontra inserida na Lei de Propriedade Intelectual em seu artigo 195, que prevê as devidas sanções aos agentes que adotam a mencionada conduta.

A propriedade industrial se apresenta como um conjunto de direitos relacionados a

⁴¹ BARBOSA, Denis Borges. **A doutrina da concorrência**. 2002. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=1516205&forceview=1> Acesso em: 28 abril de 2024.

patentes de invenção, aos modelos de utilidade, aos desenhos ou modelos industriais, às marcas de fábrica ou de comércio, às marcas de serviço, ao nome comercial e às indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como à repressão da concorrência desleal, como bem ensina Denis Borges Barbosa (2013), com base na Convenção de Paris⁴².

Por óbvio, percebe-se que a competitividade inerente ao mercado se relaciona com o direito de concorrência, este diretamente ligado à proteção da propriedade industrial.

Nesse sentido, conforme a lição de Calixto Salomão Filho (2006), a relevância do sistema de proteção à propriedade industrial, atualmente, se relaciona à proteção, assim como ao estímulo à concorrência, confira-se:

Os sistemas de proteção de patente e de marca não mais servem a um objetivo protecionista estatal. Na era pós-revolução industrial, sua relevância pública está exatamente em constituir meio poderoso de proteção e estímulo à concorrência. Sua justificação passa a ser, portanto, eminentemente concorrencial.⁴³

Tal afirmação sugere mudança fundamental no propósito dos sistemas de proteção da marca no decurso do tempo, já que, em um primeiro momento, esses sistemas eram vistos principalmente como instrumentos de proteção estatal, visando proteger os interesses econômicos internos de um país, muitas vezes através de medidas protecionistas.

Entretanto, diante do avanço para a era pós-revolução industrial, o contexto econômico e comercial se transformou significativamente. Agora, a importância pública do sistema de proteção da marca não reside mais apenas em proteger os interesses de um estado, mas sim em promover e sustentar a concorrência saudável e dinâmica entre as empresas.

Isso significa que a justificação para os sistemas de proteção da marca passa a ser predominantemente concorrencial. Em vez de serem vistos como instrumentos de protecionismo estatal, são reconhecidos como meios poderosos para proteger e incentivar a concorrência entre as empresas, estimulando a inovação, a criatividade e o progresso

⁴² BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 2013, p. 8.

⁴³ SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito industrial, direito concorrencial e interesse público. Revista CEJ, Brasília, n.35, p. 12-19, out/dez. 2006. Disponível em: <https://revistacej.cjf.jus.br/cej/index.php/revcej/article/view/732/912> Acesso em: 29/04/2024.

econômico.

Assim, o objetivo principal é facilitar um ambiente competitivo no qual as empresas possam prosperar com base em sua capacidade de inovar e oferecer produtos e serviços de qualidade.

Portanto, o direito de concorrência está diretamente ligado à proteção do *trade dress*, já que a violação deste instituto vem sendo cada vez mais notado e utilizado nas decisões da justiça brasileira como um ato de concorrência desleal, apesar de esse não estar expressamente mencionado no ordenamento jurídico brasileiro, omissis quanto ao tratamento do tema.

2. A MARCA

A marca está inserida no campo da propriedade industrial, sendo conceito importante para o entendimento do instituto relativo ao *trade dress*. Através da marca, é possível que se identifique a origem e a qualidade de certo produto ou serviço, atuando como referência sob a perspectiva do consumidor.

Nesse contexto, a propriedade industrial compreende ramo do Direito Empresarial, sendo que este segmento tem como objetivo defender os interesses relativos aos inventores e empresários, a partir de conjunto de regras e princípios que conferem tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial.⁴⁴

Dessa forma, a propriedade industrial é definida por João da Gama Cerqueira da seguinte forma:

a propriedade industrial, que pode ser definida como o conjunto dos institutos jurídicos que visam garantir os direitos de autor sobre as produções intelectuais do domínio da indústria e assegurar a lealdade da concorrência comercial e industrial.⁴⁵

Nota-se que a atividade empresária, explorada dentro de um regime concorrencial, possui nítida relação com a invenção industrial. Nesse sentido, a tutela desse direito recai sobre a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca, bens integrantes da propriedade industrial e que são protegidos mediante a concessão do registro, seja através da patente ou registro em órgão competente.

Em primeiro lugar, ressalta-se que o artigo 1º da Convenção da União de Paris – CUP, na qual o Brasil é signatário, estabelece a proteção da propriedade industrial, trazendo o âmbito de sua aplicação, bem como a ampliação de seu conceito. Confira-se:

Os países a que se aplica a presente Convenção constituem-se em União para a proteção da propriedade industrial.

⁴⁴ RAMOS, DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario S. e MENDES, André L. S. C. **Direito Empresarial esquematizado**. 6aed. São Paulo: Forense. 2016.

⁴⁵ CERQUEIRA, op.cit, p. 73.

2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

3) A propriedade industrial entende-se na mais larga acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos fabricados ou naturais, por exemplo: vinhos, grãos, tabaco em folha, frutos, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.

4) Entre as patentes de invenção compreendem-se as diversas espécies de patentes industriais admitidas nas legislações dos países da União, tais como patentes de importação, patentes de aperfeiçoamento, patentes e certificados de adição, etc.

Diante disso, destacou o brilhante Fabio Ulhôa que a CUP incrementou o conceito referente à propriedade industrial, o que, por consequência, consolidou perspectiva inovadora para o tratamento da matéria. Dessa maneira, a Convenção trouxe consigo mudança significativa na forma como esse campo é tratado legalmente. Confira-se:

A Convenção de Paris, pela abrangência que conferiu ao conceito de propriedade industrial, consolidou uma nova perspectiva para o tratamento da matéria. Os direitos dos inventores sobre as invenções, e os dos empresários sobre os sinais distintivos de sua atividade, juntamente com as regras de repressão à concorrência desleal, passaram a integrar um mesmo ramo jurídico.⁴⁶

Adentrando a matéria na perspectiva da legislação brasileira, extrai-se do artigo 5º da Lei de Propriedade Industrial (LPI) que os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis. Os referidos bens constituem patrimônio da empresa, conferindo ao seu titular o monopólio da exploração juridicamente protegido.⁴⁷

A invenção e o modelo de utilidade são protegidos pela patente, nos termos do artigo 6º da LPI, tendo como requisito para seu registro a atividade inventiva, a aplicação industrial, bem como a novidade. Enquanto isso, a proteção do desenho industrial e da marca é efetivada a partir do registro em órgão competente, na forma dos artigos 94 e 122 da LPI, respectivamente.

Mais especificamente, dentre estes conceitos, a marca será abordada neste trabalho com mais cuidado, visto que contribui para o entendimento da evolução do *trade dress*. Em um

⁴⁶ COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1999, v. 2.

⁴⁷ VENOSA, Sílvio de S.; RODRIGUES, Cláudia. **Direito Empresarial**. Baurerri: Grupo GEN, 2024. *E-book*. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559776139/>. Acesso em: 13 jun. 2024.

plano inicial, o *trade dress* configurava proteção complementar à marca, sendo a marca cada vez mais um detonador de imagens e desejos, e o conjunto imagem constrói a relação entre o público e o produto, porém tudo se inicia pela marca.⁴⁸

Portanto, para uma boa compreensão da abordagem desenvolvida nesse trabalho, necessário conceituar a marca e suas peculiaridades, considerando que, apesar das suas semelhanças com o *trade dress*, estes elementos possuem diversos fatores que os distinguem, revelando-se distinções cruciais para a melhor compreensão de ambos os conceitos inseridos na propriedade industrial.

2.1 Conceito

De acordo com a Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), podemos afirmar que a marca é definida como “todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade das mesmas com determinadas normas ou especificações técnicas”.⁴⁹

A conceituação chave da marca, portanto, encontra-se no termo “sinal distintivo”. É o sinal distintivo do produto que o diferencia dos demais no mercado, podendo destacar suas características originais e identitárias. Nesse sentido, sua conceituação, nas palavras de Daniel Adensohn de Souza, é a seguinte:

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).⁵⁰

Com efeito, considerando a marca como sinal distintivo do produto, esta pode ser

⁴⁸ BARBOSA, Danis Borges. Do *trade dress* e suas relações com a significação secundária. 2011.. Disponível em: https://www.academia.edu/4397089/Do_trade_dress_e_suas_relacoes_com_a_significacao_secundaria Acesso em 05/05/2024.

⁴⁹ **O QUE É MARCA.** Sebrae, 24 fev. 2017. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/artigos/o-queemarca,6ac62a734bc6a510VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 13 jun. 2024

⁵⁰ 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, p. 27.

visualizada como um indicador de proveniência, no sentido que exprime a relação com o produto de uma empresa. Nesse sentido, quanto mais a marca exercita uma sugestão em si, tanto mais é provável que se coloque essencial e precipuamente como sinal distintivo do produto, como uma qualidade.⁵¹

Ainda, conforme se extrai do entendimento de Silvio Venosa (2024), a marca possui a capacidade de operar como meio de estimular a aquisição de determinado produto, não só pelo produto em si e qualidade do mesmo, mas por seu próprio reconhecimento. Por consequência, em alguns casos, a marca passa a ser suficiente por si só para persuadir o consumidor a adquirir o bem tendo em vista sua reputação e prestígio no mercado.

A manifestação da marca pode ocorrer através de símbolos, letras ou até mesmo por meio da mistura de ambos os elementos, que permitem seu reconhecimento e distinção no mercado. Nesse sentido, destaca-se a definição de marca, bem elaborada nas palavras de Denis Borges Barbosa:

Marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fáctica depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado.⁵²

Portanto, a marca ultrapassa o conceito básico de que representa um símbolo ou logotipo, considerando que pode ser utilizada como ferramenta pelo seu proprietário a fim de diferenciar seus produtos e serviços no mercado, garantindo a identificação clara da origem de cada um deles e protegendo os direitos de propriedade industrial de seus detentores. A sua proteção, por sua vez, depende de registro no órgão competente para que o agente se torne detentor do direito marcário.

2.2 Espécies

⁵¹ VENOSA; Rodrigues op.cit.

⁵² BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.p. 700. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: 03 mai. 2024.

A própria lei classifica a marca, nos 3 (três) incisos do art. 123⁵³, em três espécies, são elas: (a) marca de produto ou serviço; (b) marca de certificação; e (c) marca coletiva. A marca de produto ou serviço é aquela que tem como objetivo fazer a distinção de produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, mas de origem diversa.

Enquanto isso, a marca de certificação tem como intuito atestar a conformidade de produto ou serviço com as normas ou especificações técnicas em relação à qualidade ou à natureza, como o INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, por exemplo. Por fim, destaca-se a marca coletiva, que tem a finalidade de identificar produto ou serviço oriundo de determinada coletividade, como associação, cooperativa ou sindicato, a título de exemplo.

Importante ressaltar a marca de alto renome e a marca notória, dispostas nos artigos 125⁵⁴ e 126⁵⁵ da LPI, respectivamente. A marca notória, segundo o art. 6º bis (I) da Convenção de Paris para Proteção Industrial⁵⁶, detém proteção especial, sendo que sequer necessita de registro considerando ser notoriamente conhecida pelo público, o que dispensa qualquer formalidade. Segundo José Carlos Tinoco Soares (2000), isso poderá levar a generalização dessas marcas que

muitas vezes perdem o seu efetivo valor pelo uso inadequado, levando-as à generalização, como já ocorreu para com as marcas: Victrola, Electrola, Vaseline, Escalator, Bakeline etc., e outras estão seguindo esse caminho, como a ‘Xerox’, a ‘Isopor’, a ‘Teflon’, se cuidados não forem tomados de imediato⁵⁷.

⁵³ Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

⁵⁴ Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

⁵⁵ Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

⁵⁶ (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. Brasil, op.cit.

⁵⁷ SOARES, op. cit. p.204.

Já a marca de autorenome caracteriza-se como aquela que alcança tamanho sucesso pela sua repercussão e credibilidade em relação ao mercado e consumidores, que passa a ser conhecida para além daquele ramo inicial e para além de seu público alvo, a título de exemplo temos a Cola-Cola e a Gillette. Nesse sentido, nas palavras do brilhante Silvio Venosa:

A marca de alto renome difere da notoriamente conhecida na sua extensão de aplicação, porque é conhecida além dos limites do segmento do público consumidor do produto; é conhecida pela universalidade dos consumidores, mesmo os não relacionados à atividade comercial conexa ao produto que ela assinala.⁵⁸

2.3 Registro

No Brasil, para que o agente possa usufruir dos direitos de sua marca, deve realizar o registro perante autarquia federal responsável, o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, sendo que este registro deve ser deferido pelo referido órgão competente. Importante destacar que tanto as pessoas físicas, como as pessoas jurídicas são legitimadas para requerer o registro de marca perante o INPI.

No tocante aos diferentes tipos de sinais distintivos os quais podem corresponder a palavras, figuras ou até mesmo a mistura de ambos, o INPI não deixou de diferenciar as espécies marcárias que podem ser levadas a registro, como será visualizado a seguir.

De acordo com informações do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)⁵⁹, a marca pode ser: (a) nominativa: aquela formada pela combinação de letras e números; (b) figurativa: aquela que inclui imagens e letras de outros alfabetos; (c) mista: formada por palavras e imagens; e (d) tridimensional: forma particular de um produto ou recipiente, quando capaz de distingui-lo de outro semelhante. Confira-se:

⁵⁸ VENOSA; Rodrigues op.cit.

⁵⁹ BRASIL. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. **O que é marca.** Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em: 03 mai. 2024.

Figura 1: As quatro diferentes espécies de registros de marcas no INPI.



Fonte: Extraído de Eduardo Sampaio.⁶⁰

Vale citar que seu registro vigora por um período de 10 (dez) anos a partir da data da concessão, sendo este período prorrogável (art. 133). Dessa forma, extingue-se o registro em decorrência da expiração do prazo de vigência.

A renúncia também pode acarretar na extinção do registro, desde que formulada perante o INPI. Além disso, temos a ocorrência da caducidade quando a marca não é utilizada no país ou ocorre sua inutilização por um período de 5 (cinco) anos (art. 142). Por último, apesar de não expressa em lei, a declaração de nulidade de registro também pode levar à extinção do registro.

2.4 Secondary Meaning

O conceito refere-se à transformação de um termo ou sinal, inicialmente comum, em símbolo distintivo, o qual passa a ser reconhecido pelo público consumidor como identificador exclusivo de um produto ou serviço. Desse modo, tal fenômeno ocorre através do reconhecimento e da associação cognitiva e psicológica do público, que passa a enxergar determinado sinal como representativo de uma fonte específica, atribuindo-lhe um significado a mais.

⁶⁰ SAMPAIO, Eduardo. Conheça as Diferenças entre razão social, Marca e Nome Fantasia. **JUSBRASIL**, 2020. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/conheca-as-diferencas-entre-razao-social-marca-e-nome-fantasia/857233963>. Acesso em: 13 jun. 2024.

Nesse sentido, de acordo com a conceituação feita em um artigo da Loyola University Chicago Law Journal, o *secondary meaning* pode ser caracterizado como a associação mental realizada pelo comprador, sendo a associação entre uma marca ou *trade dress* e a fonte do produto em questão. Confira-se:

*Secondary meaning is a buyer's mental association between a trademark or trade dress and the source of the product. For example, the word strong has acquired a secondary meaning if, after an enterprise names its brand of coffee "Strong Coffee," coffee consumers who see the word strong on a coffee container identify the word with the enterprise as well as with strong-flavored coffee in general.*⁶¹

É no mesmo sentido o entendimento do professor José Carlos Tinoco Soares, o qual caracteriza a significado secundário como “nada mais” que uma associação:

A palavra, nome, símbolo, ou desenho ou uma combinação destes, adotada e utilizada pelo industrial ou comerciante para identificar suas mercadorias e distingui-las daquelas outras fabricadas ou vendidas por terceiros. (...) **Sentido secundário é a associação, nada mais, e que a associação é entre certos símbolos de palavras, disposições de cores e designs com produtos de uma origem (fonte) única.** (...) Estas três definições podem ser sumarizadas como liberal (Marca ou conjunto-imagem identifica um produto); Aceitável (Marca ou conjunto-imagem identificam o produto de uma, talvez anônima empresa) e Conservadora (Marca ou conjunto-imagem identificam uma empresa)(grifo nosso).⁶²

Enquanto isso, o professor Denis Borges Barbosa enfatiza que, nas hipóteses em que uma palavra ou imagem são inicialmente desprovidas de distintividade, sua frequente utilização e intensa divulgação, pode fazer com que passe a assumir determinada distintividade perante o consumidor, ocorrendo uma abrupta distinção entre ela em relação às demais. Com isso, o público pode se habituar a relacionar determinada palavra ou imagem a uma origem de produto e serviço, até mesmo naqueles casos em que seriam vedados o registro pela falta de distinguibilidade. É o caso da palavra “Strong”, em português, “Forte”, mencionada por Jenny Johnson, em seu artigo publicado na Loyola University Chicago Law Journal.

⁶¹ O significado secundário é a associação mental de um comprador entre uma marca registada ou imagem comercial e a origem do produto. Por exemplo, a palavra “forte” adquiriu um significado secundário se, depois de uma empresa designar a sua marca de café por “Strong Coffee”, os consumidores de café que virem a palavra forte em uma embalagem de café identificarem a palavra com a empresa, bem como com o café de sabor forte em geral (p. 287m tradução livre). JOHNSON, Jenny. Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.: The Supreme Court's Expansion of Trade Dress Protection Under Section 43(a) of the Lanham Act. Loyola University Chicago Journal, V. 24, 1993. Disponível em: <https://lawecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1614&context=lucjlj>. Acesso em: 13 jun. 2024.

⁶² SOARES, op.cit. p. 76.

Nas palavras do brilhante Denis Borges Barbosa:

Mesmo quando uma palavra ou imagem é incapaz, a princípio, de ser distintiva, tal propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu uso ou a divulgação ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o símbolo a uma origem de produtos ou serviços, mesmo em condições que vedariam seu registro por falta de distinguibilidade.⁶³

Nesse sentido, o fenômeno denominado *secondary meaning* pode vir a ser configurado como um novo significado atribuído a uma denominação ou sinal inicialmente genérico o qual, posteriormente, adquire uma eficácia distintiva pelo uso continuado e intenso para um produto ou serviço.⁶⁴

Para que seja possível verificar se determinado símbolo adquiriu o denominado *secondary meaning*, deve-se levar em consideração a percepção do público em relação à marca e se este consegue identificá-la e associá-la à determinado produto ou serviço, repise-se, sendo indiferente se é composta por termo genérico ou não.⁶⁵

Assim, decerto que para a marca ou *trade dress* alcançarem um *secondary meaning*, é necessário que transcenda o seu significado inicial enraizado na percepção do consumidor, significado este que, anteriormente, era genérico ou descritivo, nada distintivo.

Desse modo, nas palavras de Lélío Schmidt:

O *secondary meaning* está presente quando o signo é percebido pelo consumidor como marca de determinada empresa e não mais como uma mera expressão genérica ou descritiva. A análise deve recair não sobre o uso em si, mas sim sobre o seu efeito.⁶⁶

Diante disso, quando ocorrer da marca atingir o significado secundário, apesar desta

⁶³ BARBOSA, Denis Borges. O fator semiológico na construção do signo marcário. Rio de Janeiro: UERJ, 2006. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator_semiologico_no_signo_marcario-1.pdf Acesso em: 13 jun. 2024. p.84

⁶⁴ BARBOSA, op. cit.

⁶⁵ VIANNA, Evelyn Verli. Secondary meaning e o caráter distintivo adquirido por uma marca originalmente considerada genérica. **Leão Advogados**, Porto Alegre: 28 out. 2021. Disponível em: <https://leao.adv.br/secondary-meaning-e-o-carater-distintivo-adquirido-por-uma-marca-originalmente-considerada-generica/#:~:text=O%20secondary%20meaning%20ou%20significado,tornando%2Dse%20pass%C3%ADvel%20de%20prote%C3%A7%C3%A3o.>

⁶⁶ SCHIMDT, Lélío Denicoli. **A Distintividade das Marcas**. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 158.

não necessariamente torna-se de autorenome, segundo ensina Schmidt (2013), importa que a mesma certamente tenha adquirido reconhecimento significativo no segmento de mercado em que atua⁶⁷.

⁶⁷ Ibid., p.159

3. TRADE DRESS

O trade dress – que no nosso sistema não tem proteção por exclusiva, mas apenas pelos mecanismos da concorrência desleal, constitui-se, no elemento significativo constituído pela totalidade significativa do objeto simbólico exercitado na prática de mercado como produto ou serviço.⁶⁸

Diferente da marca, o *trade dress* não possui proteção explícita no ordenamento jurídico brasileiro, tampouco é suscetível de registro, o que torna sua proteção mais complexa, já que, de modo a efetivá-la, é preciso recorrer a institutos que a ela se relacionam, como a concorrência desleal.

Primeiramente, é válido destacar a origem norte-americana do termo “*trade dress*” que, historicamente, referiu-se à forma que um produto estava “*dressed up to go to Market*”, traduzindo livremente para o português, “vestido para ir ao mercado”. Nesse contexto, a expressão é muitas vezes definida, em português, como “vestimenta comercial”. Ressalta-se que, inicialmente, o instituto abrangia apenas embalagens e rótulos de produtos, mas, com o passar o tempo, o conceito foi se ampliado e passou a compreender também a configuração de produtos e a impressão visual de estabelecimentos.⁶⁹

Nesse sentido, o respeitado estudioso norte-americano, Tomas McCarthy, destaca a definição do *trade dress* na linguagem moderna: “*In modern parlance, trade dress includes the total look of a product and its packaging and even includes the design and shape of the product itself*”.⁷⁰

3.1 Conceituação

Dito isso, faz-se necessária, primeiramente, a sua conceituação no direito contemporâneo.

⁶⁸ BARBOSA, op.cit.

⁶⁹ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. **Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI)**, São Paulo, n. 112, p. 3-26, mai/jun. 2011, p. 4.

⁷⁰ Em tradução livre: “na linguagem moderna, o trade dress inclui a aparência total de um produto e sua embalagem e até o design e a forma do produto”. MCCARTHY, J. Tomas. **McCarthy on Trademarks and Unfair Competition**. 4. ed. Nova Iorque: Thomson Reuters, 2015, §8:4.

Em síntese, o *trade dress* pode ser caracterizado como o conjunto imagem de determinado produto ou serviço de modo a diferenciá-los dos demais no mercado, assim, infere-se que os elementos que compõem o *trade dress* contribuem para a formação da identidade do produto e serviço, ou seja, para sua distintividade no mercado. Essa identidade pode se revelar através de elementos visuais e até mesmo sensitivos que têm como objetivo remeter o consumidor a determinado produto ou serviço.

Como bem definiu o Min. Marco Aurélio Bellizze, quando do julgamento do Agravo Interno no REsp nº 1.997.936/MG, de sua relatoria, que tinha como objetivo verificar, a par da adequação da prestação jurisdicional, a extensão da proteção assegurada ao conjunto imagem de produto ou serviço no que tange à caracterização de danos morais e patrimoniais, “o conjunto-imagem (*trade dress*) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva apresentação do bem no mercado consumidor.”⁷¹

Como ensina José Carlos Tinoco Soares, o *trade dress* pode ser entendido como “a exteriorização do objeto”⁷², a forma pela qual o bem se torna conhecido e reconhecido pelos consumidores. Confira-se:

é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresente 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. Na generalidade da expressão 'alguma coisa' pode-se incluir, mas, logicamente, não limitar às marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patente, mas que se apresentem mediante uma forma de exteriorização características; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de característicos particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a tornar conhecida como procedente de uma determinada origem.⁷³

Nesse sentido, o instituto consiste no conjunto de elementos distintivos que caracterizam um produto, um serviço ou um estabelecimento comercial, com a simples finalidade de destaque perante os consumidores. Em síntese, o conceito envolve a combinação

⁷¹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.997.936/MG. Terceira Turma, Rel. Marco Aurélio Bellizze, Brasília, DF, julgado em 15 ago. 2022. **Lex:** Jurisprudência do STJ.

⁷² Soares, op.cit. p. 213.

⁷³ Ibid.

de características visuais e sensoriais que expressam uma forma única e suficientemente distinta, ligada à identidade visual e à apresentação do produto ao mercado consumidor.

Evidencia-se, dessa forma, que o termo *trade dress* refere-se à aparência visual e distintiva de um produto ou serviço, incluindo aspectos como cores, rótulos, formas e arranjos na embalagem, bem como as partes que contribuem para a aparência externa de um negócio. Desse modo, essas características podem ser protegidas de forma isolada por direitos autorais, marcas registradas ou desenhos industriais. No entanto, o conjunto dessas características compõe o *trade dress*, o qual, por enquanto, não possui qualquer proteção jurídica específica. Para melhor visualização, confira-se os exemplos:

Figura 2: O *trade dress* da marca de ketchup “Heinz”.



Fonte: Extraída de Abou Naja Intellectual Property⁷⁴

Figura 3: O *trade dress* da marca “Coca-Cola” ao longo dos anos.



Fonte: Extraído de Loureiro e Almeida.⁷⁵

⁷⁴ TRADE DRESS: An Introduction. **Abou Naja Intellectual Property**. Dubai, 23 de mar. 2020. Disponível em: <https://abounaja.com/blogs/trade-dress>. Acesso em: 13 jun. 2024.

⁷⁵ LOUREIRO, Ioná do Nascimento Medeiros; Almeida, Custódio Litio de. A Evolução dos logotipos (das marcas)

Na primeira imagem, temos o *trade dress* do ketchup da marca “Heinz”, formado por sua embalagem a qual possui formato específico, bem como as características do rótulo. Enquanto na segunda imagem, verifica-se as variações do *trade dress* da Cola-Cola ao decorrer dos anos que, entretanto, não deixou de adotar as cores vermelha e branca, característica emblemática da marca.

Diante do exposto, o *trade dress* afigura-se responsável pela apresentação de produto ou serviço através de diversos elementos que, em conjunto, caracterizam sua imagem, individualizando aquele produto ou serviço. Observa-se, portanto, a necessidade pleitear sua proteção jurídica, tendo em vista eventual cópia proposital de seus componentes por adversários comerciais. E, considerando que o *trade dress* atrai consumidores e, até mesmo, constrói a reputação de uma marca, sua imitação afeta a concorrência e viola os direitos dos empresários, bem como os direitos dos próprios compradores.

Diante dessa análise e considerando os aspectos citados, torna-se clara a relevância de definir o *trade dress* e reivindicar a proteção do referido instituto, uma vez presente no atual cenário comercial.

Nesse contexto, considerando que o instituto se torna responsável por solidificar a identidade de uma marca e sua reputação perante os consumidores, o *trade dress* é imprescindível ao sucesso das atividades comerciais.

Segundo Carina Afonso Silveira⁷⁶, a importância do instituto é indiscutível, considerando que “sua correta caracterização constitui uma proteção ao mercado, ao combater a concorrência desleal, ou seja, evita que uma marca sofra desvio de clientela.” Dessa forma, impede-se que terceiros se aproveitem da reputação e popularidade de uma marca

e dos *trade dress* e sua proteção legal. Migalhas, 30 jun. 2020. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/329941/a-evolucao-dos-logotipos--das-marcas--e-dos-trade-dress-e-sua-protecao-legal>. Acesso em: 13 jun. 2024.

⁷⁶ SILVEIRA, Carina Afonso. Trade Dress: Proteção Jurídica e a Configuração da Concorrência Desleal Diante da Ausência de Legislação Específica. Rio de Janeiro: EMERJ, 2021. Artigo Científico (Pós Graduação *Lato sensu*). Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/1semestre2021/pdf/CARINA-AFONSO-SILVEIRA.pdf. Acesso em: 13 jun. 2024.

ou empresa em benefício própria, além de prevenir que discrepâncias na qualidade dos produtos afetem a boa reputação construída ao longo do tempo junto aos clientes.

Nesse viés, várias podem ser as consequências geradas pela reprodução indevida do *trade dress*. A título de exemplo, cita-se o desvio de clientela, diante da confusão gerada nos consumidores em decorrência da semelhança entre as características que identificam o produto ou serviço, acarretando na caracterização do crime da concorrência desleal, na forma do artigo 195 da LPI.

Nesse sentido, o autor João Gama Cerqueira (2012) nos ilustra brilhantemente a importância do *trade dress* no campo da competição empresarial. Confira-se:

No campo da concorrência industrial ou comercial, o fabricante que consegue impor os produtos de sua indústria à preferência dos consumidores e o comerciante que logra acreditar as suas mercadorias e firmar a boa reputação e seriedade de seu estabelecimento têm o máximo interesse em individualizar e distinguir os artigos que produz ou vende, a fim de que não se confundam com outros similares. Daí o uso e a utilidade das marcas industriais, cuja importância cresce todos os dias, generalizando-se cada vez mais o seu emprego pelos industriais e comerciantes, que não lhes desconhecem o valor e as vantagens que oferecem.⁷⁷

Portanto, quando a composição das características de determinado produto se distingue das demais, este garante seu destaque no mercado. Nesse sentido, o *trade dress* torna-se instrumento para diferenciação, construindo uma imagem da marca e de seus produtos, o que exige a proteção pelo ordenamento jurídico a fim de garantir o funcionamento de um mercado livre da concorrência injusta entre os competidores, garantindo, portanto, a atuação da livre concorrência e iniciativa.

3.2 Proteção Legal

A proteção do *trade dress* busca efetivar a tutela do conjunto imagem de um produto ou da maneira como um serviço é prestado. Embora tal tutela não seja regida por uma lei específica, recorre-se às disposições do Código Civil, Código do Consumidor e Lei de Propriedade Intelectual a fim de garantir a devida proteção legal.

⁷⁷ CERQUEIRA, op.cit. p.240-241.

Nesse sentido, é o que afirmou a relatora Ministra Nancy Andright quando da elaboração de seu voto referente ao REsp nº 1.677.787/SC, por meio do qual deu ênfase à aplicação do instituto da concorrência desleal a fim de reforçar a proteção do *trade dress*, que ainda se encontra desprovido de legislação específica. Confira-se:

(...) A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao *trade dress*, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil. (...) ⁷⁸

Com efeito, por não possuir legislação específica e considerando que os juristas devem interpretar os casos isolados a fim de proteger o instituto, sua tutela acabar desencadeando certa subjetividade em juízo, tendo em vista a discricionariedade dos juízes para decidir os conflitos envolvendo a reprodução indevida do conjunto-imagem a partir da análise individual e atécnica das imagens comparativas.

Nesse sentido, é o que afirma Daniel Denis Allan (2006), o qual, inclusive, destaca que a proteção do *trade dress* se encontra em área “nebulosa” diante do ordenamento jurídico nacional, veja-se:

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. Os motivos apresentados nas ações judiciais 1, mostram que, em muitos casos, [-), os tribunais têm relutado em confirmar liminares [.]. Em outros casos, os tribunais rejeitaram os argumentos apresentados pelos autores, baseados em certas technicalidades e na falta de provas suficientes de que realmente houve concorrência desleal. Tendo em vista a área nebulosa de proteção envolvendo conjuntos-imagem e considerando que em alguns casos um certo grau de subjetividade é inevitável, uma medida judicial só deve ser considerada quando se perceber que alguns dos requisitos mencionados neste artigo, senão todos, estão presentes. ⁷⁹

No que tange aos requisitos necessários para a violação da vestimenta comercial,

⁷⁸ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.677.787/SC. Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andright, Brasília, DF, julgado em 26 nov. 2017. **Lex:** Jurisprudência do STJ.

⁷⁹ DANIEL, Denis Allan. **Litígios envolvendo conjunto-imagem (“trade dress”) no Brasil** – a área nebulosa da Propriedade Intelectual (PI). [S.l.: s.n.], 2006, p. 01. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/31773/litigios-envolvendo-conjunto-imagem--trade-dress--no-brasil> Acesso em: 01 de maio. 2024.

observa-se que basta a reprodução de sua “aparência geral”, não sendo exigida a imitação referente a todos os elementos de um determinado produto ou serviço, bastando a mera semelhança apta a gerar a confusão no consumidor.

Assim, conforme bem explica Lelio Denicoli Schmidt (2019):

Para que o 'trade dress' seja violado, não se exige a reprodução ou imitação de todos os seus componentes. Basta que se imite a mesma aparência geral, ainda que a marca nominativa ou outros elementos sejam diferentes, quando analisados em detalhes. Se o conjunto for parecido haverá violação.⁸⁰

No entanto, apesar da evidente semelhança entre os produtos, certas características, denominadas código de categoria, são consideradas comuns na composição de um conjunto imagem pelo seu demasiado uso, podendo afastar a reprodução indevida do conjunto imagem de determinado produto.

Nesse contexto, como explica Lucas Bernardo Antoniazzi sobre a lição de Geert W. Seelig em sua obra, *La théorie de la distance*, em *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*:

“Freqüentemente, marcas idênticas ou similares são usadas em atividades também idênticas ou próximas. Em geral, o público consumidor habituou-se à coexistência dessas marcas e o resultado é que ele está mais atento que de costume às diferenças que existem entre elas. Se, depois, novas marcas parecidas chegam ao mercado, o público não as confundirá com as já existentes, pois se habituou a prestar atenção em suas diferenças, mesmo que pequenas e, conseqüentemente, sabe distingui-las.”⁸¹

Apesar de o autor desenvolver seu raciocínio em relação à marca, o mesmo pode ser aplicado nas hipóteses referentes ao *trade dress*. Dessa forma, nos casos em que os consumidores estão familiarizados com embalagens que compartilham características visuais semelhantes, passam a desenvolver habilidade refinada para diferenciá-las, de modo que, mesmo diante da semelhança, são capazes de identificar a origem de cada produto.

⁸⁰ Schmidt, op.cit., p. 215

⁸¹ ANTONIAZZI, Lucas Bernardo. Trade dress e concorrência desleal: o sistema legal de vedação à concorrência é suficiente para garantir a proteção deste instituto? Algumas observações e sugestões. Rio de Janeiro, 2010. **Monografia** (Pós-graduação). Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/17456/17456.PDF>. Acesso em: 13 jun. 2024.

Nesse sentido, foi o que a justiça brasileira decidiu em relação aos conflitos entre as embalagens dos produtos multiuso VEJA vs. Assim Assolan e dos biscoitos Oreo vs. Futurinhos Black.

No primeiro caso, a 6ª Câmara Cível do TJ/PR entendeu que a embalagem do biscoito “Futurinhos Black” não ofende o *trade dress* da marca “Oreo”, destacando que elementos comuns não configuram, por si só, concorrência desleal, mas representam fator de identificação da espécie do produto. No caso, observou-se um padrão de mercado, com embalagens semelhantes para biscoitos de cor preta e recheio branco.⁸² No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás decidiu no sentido de não haver qualquer violação do *trade dress* da “VEJA” pela “Assim Assolan”, apesar da evidente semelhança entre as marcas.⁸³

Figura 4: Comparativo de embalagens das diferentes marcas de biscoito com a cor preta e recheio branco.



Fonte: Extraído de Portilho⁸⁴

⁸² BRASIL, Tribunal de Justiça do Paraná. Processo nº 0051225-77.2019.8.16.0000. 6ª Câmara Civil. Relator: Des. Renato Lopes de Paiva. Julgado em: 10 out. 2019.

⁸³ BRASIL, Tribunal de Justiça de Goiás. Apelação Cível nº 119476-4/188 (200705021143). Relator: Des. Gilberto Marques Filho. Julgado em: 14 ago. 2008.

⁸⁴ PORTILHO, Debora. Trade Dress: Conflitos De Identidades Visuais De Embalagens E A Natureza Das Perícias Técnicas. **Migalhas**, Rio de Janeiro, 16 abr. 2020. Disponível: <https://www.dportilho.com.br/trade-dress-conflitos-de-identidades-visuais-de-embalagens-e-a-natureza-das-pericias-tecnicas/>. Acesso: 13 ju. 2024.

Figura 5: Comparativo de embalagens das diferentes marcas de produto de limpeza.



Fonte: Portilho⁸⁵

Diante do exposto, não há a violação do *trade dress* quando se tratar de categoria de produto na qual as características são padronizadas, uma vez que a distintividade não mais se faz presente, já que tais elementos inerentes ao conjunto imagem se tornaram comuns no segmento de mercado. Portanto, devido à natureza subjetiva do tema, bem como às nuances específicas de cada caso, é imperativo analisar cada situação de forma única, a fim de determinar a solução jurídica adequada.

⁸⁵ Ibid.

4 DIREITO COMPARADO: O *TRADE DRESS* NO ORDENAMENTO JURÍDICO NORTE-AMERICANO E BRASILEIRO.

4.1 Proteção no direito Norte-Americano

No ano de 1946, o Congresso norte-americano aprovou o *Trademark Act of 1946 (Lanham Act)*⁸⁶, possibilitando a realização de registro de nomes, símbolos ou qualquer outro sinal que distinguisse bens ou serviços e, ainda, passou a reprimir à concorrência desleal, sob a forma de “falsa designação de origem”, “descrição falsa ou enganosa de um fato” ou “representação falsa ou enganosa de um fato” relativa ao traje comercial. Com efeito, a referida lei passou a prever a proibição de diversos atos atentatórios contra o direito marcário, incluindo a violação de marca registrada e a publicidade enganosa.⁸⁷

Apesar da referida lei não prever, em um primeiro momento, a proteção expressa ao *trade dress*, considera-se um marco no direito norte-americano no que se refere à tutela do instituto, tendo em vista que, no período anterior a sua aprovação, sua proteção ocorria tão somente através da *common law*.

Apenas em 1988, foi proposta a alteração do *Lanham Act*, a fim de que o instituto do *trade dress* fosse devidamente regulamentado, passando a reconhecer a proteção não apenas das marcas registradas como as marcas sem registro e a proteção à vestimenta comercial. Atualmente, no direito norte-americano, a proteção do *trade dress* ocorre, principalmente, por meio da Seção 43(a) do *Lanham Act*⁸⁸, denominada popularmente como a Lei Americana de Marcas, por meio da qual proíbe a falsa indicação de origem ou associação de produtos e serviços, bem como a apropriação indevida da imagem comercial de terceiros.⁸⁹

⁸⁶ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Lanham Act (Trademark Act of 1946). Public Law No. 79-489, 60 Stat. 427, codificada em 15 U.S.C. §§ 1051–1127 (1946).

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Section 43(a): “Any person who shall affix, apply, or annex, or use in connection with any goods or services, or any container or containers for goods, a false designation of origin, or any false description or representation, including words or other symbols tending falsely to describe or represent the same, and shall cause such goods or services to enter into commerce, and any person who shall with knowledge of the falsity of such designation of origin or description or representation cause or procure the same to be transported or used in commerce or deliver the same to any carrier to be transported or used, shall be liable to a civil action by any person doing business in the locality falsely indicated as that of origin or in the region in which said locality is situated, or by any person who believes that he is or is likely to be damaged by the use of any such false description or representation.

⁸⁹ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 15 U.S. Code § 1125 - False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden. **Legal Information Institute**. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/us-code/text/15/1125>. Acesso em 13 jun. 2024.

Atualmente, o ordenamento jurídico norte-americano exige para o registro do *trade dress* no *U.S. Patent and Trademark Office* (USPTO), que seja comprovado a existência de dois critérios: o *trade dress* deve ser inerentemente distintivo, a não ser que tenha adquirido sentido secundário, bem como seu uso posterior por um segundo agente deve causar risco de confusão no consumidor.⁹⁰ Dessa forma, apenas a similaridade entre o conjunto imagem não basta para seu registro, devendo atender os requisitos acima mencionados.

Destaca-se que, nos últimos 40 (quarenta) anos, a Suprema Corte norte-americana suscitou o instituto do *trade dress* diversas vezes, porém, destaca-se 04 (quatro) casos relevantes para a história do instituto: *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories Inc.*, *Two Pesos, Inc v. Taco Cabana*, *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* e *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.*⁹¹

No tocante ao caso inicial mencionado, resumidamente, a parte autora, *Ives Laboratories, Inc.* era um laboratório farmacêutico e detinha a patente de um certo medicamento, o qual distribuía em cápsulas de cor azul e azul-vermelha, comercializadas sob o nome de “Cyclospasmol”, sua marca registrada.

Após a expiração da patente em 1972, a parte ré, *Inwood Laboratories, Inc.*, e outros fabricantes passaram a produzir e distribuir versões genéricas do medicamento utilizando, de forma intencional, cápsulas de cor idêntica às previamente produzidas pela *Ives*.⁹²

Assim, a *Ives* processou fabricantes e atacadistas tendo como argumento os § 32⁹³ e

⁹⁰ AMERILAWYER. Trademark Law - Trademark and Trade Dress. Disponível em: https://www.amerilawyer.com/trademark/tm_tradedress.htm. Acesso em: 14 jun. 2024.

⁹¹ SANDBERG, Scott C. Trade Dress: What Does It Mean? *Franchise Law Journal*, Chicago, v. 29, n. 1, p.10-16, summer 2009. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/29542256>. Acesso em: 05 maio 2024.

⁹² ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. No. 80-2182. “*Inwood Laboratories v. Ives Laboratories.*” Disponível em: < <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/456/844/>>. Acesso em: 01. mai. 2024.

⁹³ Section 32 do *Lanham Act* previa: “(1) Any person who shall, without the consent of the registrant -- (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or (b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action

43 (a)⁹⁴ do *Lanham Act*, alegando que alguns farmacêuticos estavam distribuindo erroneamente versões genéricas do medicamento rotuladas como “Cyclospasmol”. A Ives argumentou que o uso de cápsulas idênticas pelos fabricantes de genéricos levou os farmacêuticos a substituírem e rotularem incorretamente as versões genéricas do medicamento como “Cyclospasmol”, e que os farmacêuticos continuariam a realizar tais substituições infratoras enquanto as versões genéricas quase idênticas estivessem disponíveis.⁹⁵

Conforme alegado pela Ives Laboratories, mesmo que a parte ré não tivesse utilizado indevidamente sua marca registrada nos genéricos, a violação da marca ocorreu devido à sua ação deliberada de copiar o visual das cápsulas. O laboratório também afirmou que as cores usadas nas cápsulas não tinham uma função específica e haviam adquirido um significado secundário para os consumidores.

Nesse sentido, a questão perante a Suprema Corte era se o fabricante poderia ser responsabilizado por violação de marca registrada quando eram os distribuidores (os farmacêuticos) que cometiam efetivamente os atos infratores. Em uma opinião escrita pela juíza Sandra Day O'Connor, a Suprema Corte concordou com os tribunais inferiores de que "a responsabilidade por violação de marca registrada pode se estender além daqueles que de fato rotulam indevidamente os produtos com a marca de outro"⁹⁶. A Suprema Corte concluiu que um fabricante ou distribuidor pode ser responsabilizado por violação de marca registrada quando “intencionalmente induzir outro a violar uma marca registrada ou continuar a fornecer

by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) of this section, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake or to deceive." BIBLIOTECA DO CONGRESSO DOS ESTADOS UNIDOS. *United States Reports Volume 456*. Disponível em: <https://www.loc.gov/item/usrep456844/>. Acesso em: 01 jun. 2024.

⁹⁴ *Section 43(a)* cria a responsabilização civil para: “*Any person who shall affix, apply, or annex, or use in connection with any goods or services, or any container or containers for goods, a false designation of origin, or any false description or representation, including words or other symbols tending falsely to describe or represent the same, and shall cause such goods or services to enter into commerce, and any person who shall with knowledge of the falsity of such designation of origin or description or representation cause or procure the same to be transported or used in commerce or deliver the same to any carrier to be transported or used, shall be liable to a civil action by any person doing business in the locality falsely indicated as that of origin or in the region in which said locality is situated, or by any person who believes that he is or is likely to be damaged by the use of any such false description or representation.*” Ibid.

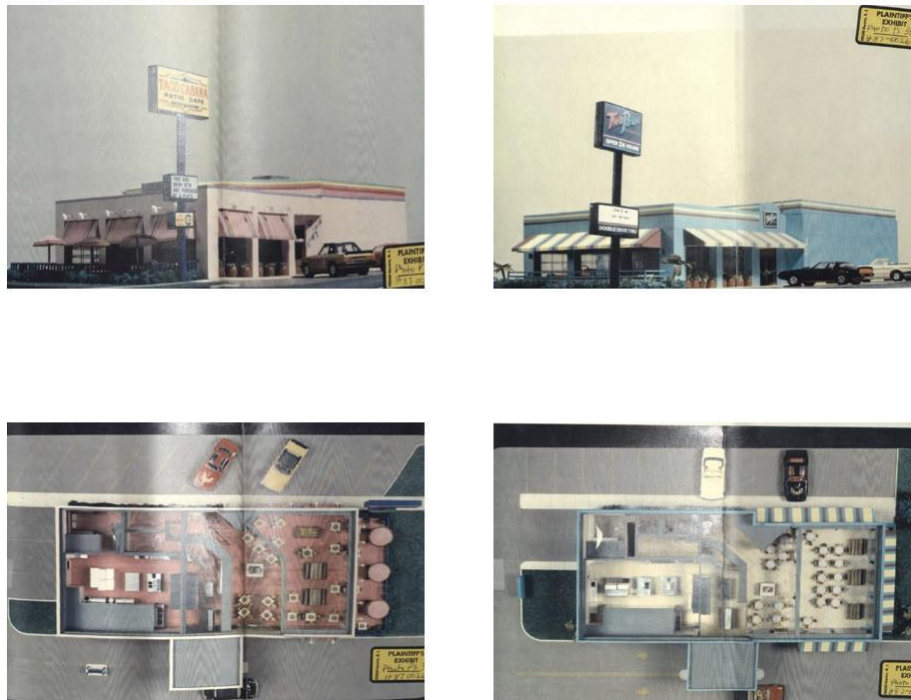
⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ “*This action requires us to consider the circumstances under which a manufacturer of a generic drug, designed to duplicate the appearance of a similar drug marketed by a competitor under a registered trademark, can be held vicariously liable for infringement of that trademark by pharmacists who dispense the generic drug.*” Ibid.

seu produto a alguém que sabe ou tem motivos para saber que está violando uma marca registrada".⁹⁷

Mais adiante, em 1992, o caso Taco Cabana, Inc. e Two Pesos, Inc. (Nº 91-971, June 26, 1992)⁹⁸ representou significante avanço na matéria referente ao *trade dress* no direito norte-americano. O caso tratou de disputa entre dois restaurantes mexicanos, sendo citado com frequência na doutrina estadunidense.

Figura 6: a fachada e o interior dos restaurantes Taco Cabana e Two Pesos, respectivamente.



Fonte: Students Projects Cornell University Law School⁹⁹

Considerando os aspectos similares referentes à configurações de ambos os restaurantes, bem como a similariedade em relação à fachada dos estabelecimentos, bem como seu interior, as disposições dos móveis, entre outras características, a Taco Cabana, em 1987,

⁹⁷ "it can be held responsible for their infringing activities under certain circumstances. Thus, if a manufacturer or distributor intentionally induces another to infringe a trademark, or if it continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement, the manufacturer or distributor is contributorily responsible for any harm done as a result of the deceit." Ibid.

⁹⁸ JOHNSON, op.cit.

⁹⁹ **TWO PESOS V. CABANA**. Students Projects, Cornell University Law School. Disponível em: https://courses2.cit.cornell.edu/sociallaw/student_projects/Tradedresspage2.html. Acessos: 13 jun. 2024.

ajuizou ação contra a Two Pesos, sob o argumento de que a última estava utilizando suas configurações visuais, distintas por natureza, com uma semelhança confundível, o que seria coibido pela já mencionada Seção 43(a) do *Lanham Act*.¹⁰⁰

No Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul do Texas, o júri entendeu que o *trade dress* da Taco Cabana não tinha adquirido o significado secundário, no entanto, tal constatação não anulava o fato de que o *trade dress* do restaurante era inerentemente distinto e não funcional e, portanto, o júri reconheceu a procedência da pretensão do Taco Cabana, condenando a Two Pesos no pagamento de indenização. Derrotada, a Two Pesos interpôs recurso à Corte do Quinto Circuito, alegando não parecer razoável negar que o *trade dress* tenha adquirido significado secundário e, ao mesmo tempo, reconhecer sua distintividade. A Corte, mesmo assim, confirmou a decisão do júri. Ainda inconformada, a requerida peticionou à Suprema Corte americana a qual decidiu pela manutenção da decisão do Quinto Circuito.¹⁰¹

Nesse contexto, a Suprema Corte americana, ao ratificar a decisão do Quinto Circuito, sustentou que, como a imagem comercial inerentemente distintiva é capaz de identificar produtos ou serviços como provenientes de uma fonte específica, ela é protegida pela Seção 43(a) do *Lanham Act*. Dessa forma, não seria necessário demonstrar que a imagem comercial tenha adquirido um significado secundário, portanto, dispensando sua aquisição.¹⁰²

O foco da análise ficou centrado na interpretação da Seção 43(a) do *Lanham Act*, destacando que não há nada no texto da lei sugerindo a aplicação de critérios diferentes para a proteção de marcas registradas e do *trade dress* e que o referido texto não menciona o conceito de significado secundário para marca, tampouco para o *trade dress*. Assim, o conceito de significado secundário seria aplicado apenas como requisito para proteger as marcas descritivas e não aquelas inerentemente distintivas.¹⁰³

A Corte também se utilizou da análise dos debates que precederam a aprovação da lei de 1946 para entender o objetivo dos congressistas em sua criação. Diante desse método, a

¹⁰⁰ JOHNSON, op.cit. p. 296-297.

¹⁰¹ JOHNSON, op.cit. p. 299-301.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid.

Corte chegou a conclusão que a proteção, tanto de marcas registradas, quanto do *trade dress*, sob a Seção 43(a), estava alinhada com um dos objetivos do Congresso ao aprovar o *Lanham Act* de modo a prevenir enganos e concorrência desleal. Além disso, a maioria dos integrantes da Corte reconheceu que o teste de distinção normalmente aplicado para proteger uma marca registrada também se aplicava à proteção de *trade dress* não registrado. Ou seja, a Lei protegia uma marca descritiva considerada inerentemente distintiva ou uma marca que tivesse adquirido um significado secundário.¹⁰⁴

Na decisão, a Corte enfatizou, também, que os mesmos princípios que qualificam uma marca para registro, de acordo com a Seção 2 do *Lanham Act*, são geralmente aplicáveis para determinar se uma marca não registrada tem direito à proteção conforme a Seção 43(a). Ainda, como a Seção 43(a) não distingue marcas verbais ou simbólicas inerentemente distintivas do *trade dress* inerentemente distintivo, a Corte decidiu não ser necessário demonstrar que o *trade dress* adquiriu um significado secundário. Diante disso, a maioria observou que a visão do Segundo Circuito de que as marcas não registradas não desfrutam de uma presunção de representar sua fonte, ao contrário das marcas registradas, estava em considerável discordância com as disposições do *Lanham Act*.¹⁰⁵

Por fim, a Corte enfatizou que razões de política justificam a conclusão de que a Seção 43(a) não exige prova de significado secundário quando um *trade dress* é considerado inerentemente distintivo. A exigência de tal prova poderia criar barreiras à proteção do *trade dress*, potencialmente levando a um aumento de *trade dresses* semelhantes, dificultando para os consumidores identificar a origem do produto e prejudicando assim o objetivo do *Lanham Act* de proteger o “*goodwill*” de uma marca em benefício de seu proprietário.¹⁰⁶

Em síntese, reconheceu-se que a Taco Cabana possuía direitos sobre o seu conjunto imagem, já que inerentemente distintivo (“*inherently distinctive*”), apesar de não ter adquirido significado secundário (“*secondary meaning*”) e atribuiu indenização em favor da autora. Assim, ficou estabelecido que não seria preciso comprovar, de forma complementar, a aquisição do significado secundário pelo *trade dress* não registrado para propor uma ação sob

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

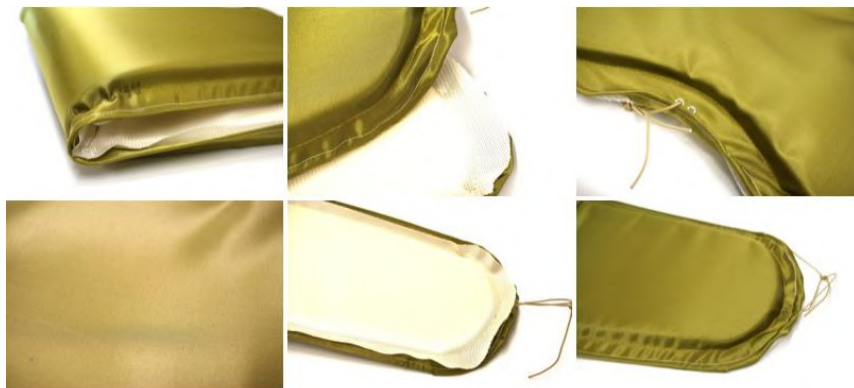
¹⁰⁶ Ibid.

a Seção 43 (a) do *Lanham Act*, uma vez que bastaria que o *trade dress* fosse inerentemente distinto para receber proteção.

A partir do julgamento deste caso, segundo José Carlos Tinoco Soares, iniciou-se “a grande fase do efetivo combate aos atos de concorrência desleal sob a nomenclatura de *trade dress*”.¹⁰⁷ No entanto, dois casos ainda merecem destaque e análise subsequente, são eles: *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* e *Wal-Mart v. Samara Brothers Inc.*

A empresa autora, *Qualitex Co.*, utilizava a cor verde-ouro em suas "almofadas de prensa" para lavagem a seco, e as comercializava para empresas desse setor. A ré, *Jacobson Products Co.*, por sua vez, era uma concorrente do ramo da *Qualitex*. Em 1989, a *Jacobson* começou a comercializar suas próprias almofadas para lavanderias, que tinham tonalidade semelhante às da *Qualitex*, no entanto, com qualidade distinta. Em resposta, a *Qualitex* moveu uma ação por concorrência desleal contra a *Jacobson* no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia.

Figura 7: Almofada de prensa fabricada pela empresa *Qualitex Co.* exibindo a cor “verde-ouro”.



Fonte: Museum of Intellectual Property¹⁰⁸

Em 1991, a *Qualitex* registrou a cor verde-ouro de suas almofadas no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos como uma marca comercial e posteriormente adicionou uma acusação de violação de marca comercial ao seu processo. Em seguida, o Tribunal Distrital

¹⁰⁷ SOARES, op.cit.

¹⁰⁸ MUSEUM OF INTELLECTUAL PROPERTY. Disponível em: https://www.museumofintellectualproperty.org/exhibits/expansion_of_trademark_law.html. Acesso em: 13 jun. 2024.

decidiu a favor da Qualitex, diante do uso extensivo e prolongado do mercado da cor verde-ouro pela parte autora e, ainda, o Tribunal determinou a aquisição do significado secundário, o que foi confirmado pela Suprema Corte, portanto, reconhecendo o direito à proteção do *trade dress* da autora, condenando a empresa ré.¹⁰⁹

Por último, destaca-se o caso Jacobson Products Co e Wal-Mart v. Samara Brothers Inc. Nesse caso, a empresa ré, Samara Brothers, Inc., projetava e fabricava roupas infantis, enquanto a autora, *Wal-Mart Stores, Inc.*, contratou o fornecedor, *Jacobson Products Co.*, que passou a produzir roupas com base em fotografias das roupas da Samara, reproduzindo o *design* de seus produtos. Após descobrir que a Wal-Mart e outros varejistas estavam vendendo essas imitações, a Samara ajuizou ação em que alegou a violação do *trade dress* não registrado na forma do § 43(a) da *Lanham Act*.¹¹⁰

Figura 8: Roupas infantis confeccionadas pela Samara Brothers e as vendidas pelo Walmart, respectivamente.



Fonte: Extraída do Google Imagens.

Quando o júri decidiu em favor da Samara, o Wal-Mart logo interpôs recurso ao Tribunal, argumentando que não haviam provas suficientes para sustentar a conclusão de que os desenhos das roupas da Samara poderiam ser legalmente protegidos como imagem comercial distintiva para os fins do § 43(a) do *Lanham Act*. O Tribunal Distrital, então, rejeitou seu pedido

¹⁰⁹ SCHECHTER, Daniel R.. *Qualitex Co. v. Jacobson Prods., Inc.: The Supreme Court “Goes for the Gold” and Allows Trademark Protection for Color Per Se*. *Fordham Intellectual Property, Media And Entertainment Law Journal*, Nova Iorque, v. 5, n. 2, p.482-511, 1995. Disponível em: <https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol5/iss2/6/> Acesso em: 14 jun. 2024.

¹¹⁰ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*. Disponível em: <https://www.casebriefs.com/blog/law/intellectual-property-law/intellectual-property-keyed-to-merges/trademark-law/wal-mart-stores-inc-v-samara-brothers-inc-2/>. Acesso em: 13 jun. 2024.

e concedeu à Samara uma indenização. O Segundo Circuito confirmou a negação do pedido.¹¹¹

Quando o caso apareceu na Suprema Corte, foi indagada a seguinte questão: “O que deve ser demonstrado para estabelecer que o *design* de um produto é inerentemente distintivo para efeitos da proteção do *trade dress* conforme a *Lanham Act*?”¹¹²

Nesse contexto, o Tribunal observou que

no caso do *design* de produtos [...] acreditamos que não existe predisposição do consumidor para equiparar a característica à origem. Os consumidores estão cientes da realidade de que, quase invariavelmente, até mesmo o *design* mais incomum de um produto, [...], não tem o objetivo de identificar a fonte, mas de tornar o produto mais útil ou mais atraente.¹¹³

No caso, o Tribunal pontuou a dificuldade em determinar se o *trade dress* corresponde ao *design* ou à embalagem do produto, bem como apontaram que, quando há uma dificuldade em estabelecer tal distinção, os tribunais inferiores tendem a exigir a aquisição do significado secundário.¹¹⁴

Em breve síntese, a Corte decidiu em favor do Wal-Mart, com o entendimento de que as configurações de *design* de um produto não podem ser “inerentemente distintivas” e, dessa maneira, somente fariam jus à proteção se fosse comprovado que são efetivamente reconhecidas pelo público consumidor como um signo identificador de origem, ou seja, caso tenha adquirido o requisito do significado secundário (“*secondary meaning*”).

Com base nos casos brevemente analisados, percebe-se que o instituto do *trade dress* à luz do direito norte-americano engloba alguns fatores que devem ser considerados para

¹¹¹ FERRETTI, Joseph. Products, Design, and Trade Dress Hits a Wall: Wal-Mart v. Samara Brothers. Disponível em: <https://egov.ufsc.br/portal/conteudo/products-design-trade-dress-hits-wall-mart-wal-mart-v-samara-brothers>. Acesso em: 14 jun. 2024. p. 367.

¹¹² DIGITAL COMMONS. *Santa Clara High Technology Law Journal*. Disponível em: <https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1289&context=chtlj>. Acesso em: 14 jun. 2024.

¹¹³ “*In the case of product design...we think consumer predisposition to equate the feature with the source does not exist. Consumers are aware of the reality that, almost invariably, even the most unusual of product designs—such as a cocktail shaker shaped like a penguin—is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing.*” ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, Justia. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000), julgado em 22 mar. 2000. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/529/205/>. Acesso em: 13 jun. 2024.

¹¹⁴ FERRETTI, op.cit. p. 440.

efetivar sua proteção, são eles a distintividade (“*distinctiveness*”), a probabilidade de confusão no consumidor (“*likelihood of confusion*”) e significação secundária (“*secondary meaning*”).

4.2 Proteção do *Trade Dress* no Ordenamento Jurídico Brasileiro

Sabe-se que, no tocante às possibilidades de proteção do *trade dress*, não há qualquer referência expressa no ordenamento jurídico brasileiro. No entanto, a omissão do legislador não pode deixar o titular desprovido de direito, conforme se extrai do § 1º do artigo 5º¹¹⁵ da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, no âmbito constitucional, o artigo 5º, inciso XXIX¹¹⁶, garante a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos. Diante dessa interpretação, a Constituição atribui a possibilidade de proteção ao *trade dress*.

Ademais, podemos extrair-se do artigo 123, inciso I da LPI o seguinte: “Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;”. Assim, de acordo com Elisabete Vido (2022), é possível interpretar que a distinção do produto ou serviço através da marca não ocorre apenas através do logotipo ou sinal, como também do conjunto de características de determinado produto.¹¹⁷

Ainda, no texto legal, encontramos a proteção no âmbito civil através do artigo 209 da mesma Lei, ressaltando o direito do titular do *trade dress* de pleitear perdas e danos caso a reprodução do conjunto-imagem de seu produto ou serviço lhe traga prejuízos. Confira-se: “Fica ressaltado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”.

¹¹⁵ § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Brasil., op.cit.

¹¹⁶ Art. 5º, inciso XXIX. a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. BRASIL,op.cit.

¹¹⁷ VIDO, Elisabete. **Curso de direito empresarial**. São Paulo: SRV Editora LTDA, 2022. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620414/>. Acesso em: 23 mai. 2024.

Ora, apesar disso, observa-se que a proteção do *trade dress* é matéria ainda indefinida no Brasil, uma vez que a solução para sua proteção não está amparada em legislação específica da matéria, estando a lei omissa acerca de sua tutela. Ao tentar encontrar vias alternativas, os aplicadores do direito amparam sua proteção através da repressão à concorrência desleal.

Nesse sentido, é o que preceitua a Min. Nancy Andright ao afirmar que

A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao *trade dress*, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal¹¹⁸

No Brasil, para exercer direitos exclusivos sobre determinado *trade dress*, não é suficiente para o titular apenas mostrar que utiliza um determinado conjunto imagem para distinguir seu produto, mas torna-se essencial cumprir certos requisitos básicos para assegurar sua proteção.

Em primeiro lugar, as características do produto não devem guardar relação com exigências inerentes à técnica ou à funcionalidade precípua do produto. Isso significa que os elementos do *trade dress* não podem ter função diferente que não seja especificamente a diferenciação do bem no mercado onde está inserido.¹¹⁹ Nesse sentido, de acordo com o entendimento do brilhante Denis Borges Barbosa:

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)¹²⁰

Além disso, seu titular deve comprovar que o *trade dress* possui caráter distintivo. Isso significa que para a obtenção da proteção legal, o *trade dress* deve ser capaz de identificar e distinguir claramente o produto, serviço ou estabelecimento comercial da empresa em relação

¹¹⁸ BRASIL. Recurso Especial n. 1.843.339/SP, relatora Ministra Nancy Andrighti, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019. . **Lex:** Jurisprudência do STJ.

¹¹⁹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.943.690/SP, relatora Ministra Nancy Andrighti, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021 . **Lex:** Jurisprudência do STJ.

¹²⁰ Barbosa, op.cit.p.104

aos demais já presentes no mercado, ou seja, o *trade dress* não pode ter uma aparência comum e banal que os consumidores já estão acostumados a ver. Dessa forma, conforme destaca Gustavo Piva de Andrade, “o escopo de proteção conferido ao *trade dress* é diretamente proporcional ao seu grau de distintividade. *Trade dresses* únicos e absolutamente distintivos são merecedores de um amplo escopo de proteção”.¹²¹ Assim, essencial a prova do requisito referente à distintividade.

Diante disso, uma vez comprovada sua distintividade, é preciso comprovar que há possibilidade de confusão ou errônea associação entre a impressão visual dos produtos ou dos serviços, tendo em vista configurar a prática anticoncorrencial a utilização de artifícios capazes de ensejar desvio de clientela, na forma do art. 195, III, da LPI¹²².

Vale mencionar que, por mais que a prática da concorrência seja comum dentro de um mesmo segmento de mercado, já foi reconhecida a prática da concorrência desleal por violação do *trade dress* entre marcas de distintos nichos, como observado no caso “MAIZENA” vs. “ALISENA”, julgado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no ano de 2018.¹²³

Nesse sentido, para garantir a proteção do *trade dress*, torna-se essencial analisar se há risco de os consumidores confundirem os produtos ou estabelecimentos comerciais, ou seja, torna-se imperativo avaliar se existe a possibilidade de os consumidores se enganarem sobre a procedência dos produtos ou serviços devido à similaridade visual entre eles. Dessa forma, o *trade dress* deve ser analisado como um todo, evitando-se analisar seus elementos separadamente, levando em conta o nível de atenção e discernimento do consumidor.¹²⁴

No tocante ao nível de atenção do consumidor, destaca-se que uma pessoa atenta pode

¹²¹ ANDRADE, op.cit., p. 04

¹²² Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

¹²³ Confira trecho do voto: “A agravante é titular da centenária marca MAIZENA e embora o produto fabricado e comercializado pela agravada com a marca ALISENA seja diferente e destinado a outro segmento de mercado, é flagrante a semelhança gráfica e fonética entre as marcas, assim como entre as embalagens dos produtos, com nítida imitação do conjunto-imagem desenvolvido e utilizado pela Unilever há décadas para o produto MAIZENA.” BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Processo nº 2185461-21.2017.8.26.0000. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: Des. Alexandre Marcondes. Julgado em: 05 abr. 2018.

¹²⁴ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil: a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. São Paulo: **Associação Paulista de Propriedade Intelectual**, 2012.

vir a notar a diferença do *trade dress* entre produtos e serviços, ainda mais com tempo para analisar os produtos com precisão e cuidado. No entanto, deve-se atentar ao fato que a preocupação não é a de encontrar o “erro”, ou seja, a diferença alegada. O ordenamento jurídico deve proteger o *trade dress* pensando não apenas no consumidor atento, mas principalmente naquele que, por qualquer motivo, não consiga distinguir produtos ou serviços similares.

É o que destacou o voto relativo ao REsp nº 698.955/RJ, de relatoria da Min. Nancy Andrihgi, confira-se:

Para a Lei, basta que os produtos sejam parecidos a ponto de gerar confusão. Naturalmente, uma pessoa atenta percebe a diferença entre duas marcas, ainda que sejam quase idênticas. Entretanto, é necessário que se tenha em mente que não se trata de um ‘jogo de sete erros’. A Lei se destina, não ao consumidor atento, mas justamente ao consumidor que, por qualquer motivo, não se encontra em condições de diferenciar os produtos similares. Não se pode descurar o fato de que, muitas vezes, o consumidor não pode ler a embalagem de um produto ou, ao menos, tem dificuldade de fazê-lo, seja por seu grau de instrução, por problemas de saúde ocular ou mesmo por pressa. Nesses casos, tudo o que o consumidor distinguirá será a forma da embalagem, as características gerais do produto, as cores apresentadas e assim por diante. Ora, ao observar as fotografias dos produtos com a marca ‘Brilhante’ e dos produtos com a marca ‘BioBrilho’ que constam do processo, é nítida a possibilidade de confusão. Num olhar rápido, as embalagens são muito parecidas.¹²⁵

Nesse sentido, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em julgado de relatoria da Ministra Nancy Andrihgi (REsp nº 1.450.143/RJ)¹²⁶:

Nessa ordem de ideias, esta Corte já se pronunciou no sentido de que "para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos" (REsp 954.272/RS, 3ª Turma, de minha relatoria, DJe 01.04.2009). (...) Portanto, em demandas relativas a violação do direito marcário, o julgador não deve analisar os elementos disponíveis isoladamente, mas sim examinar as circunstâncias em seu conjunto, bem como se as semelhanças existentes entre as marcas influenciam a lembrança de uma marca em face da outra. (...) Ressalte-se que o titular de uma marca tem o direito de zelar pela integridade de sua marca, que está diretamente relacionada com o direito à imagem previsto na Constituição Federal. Sendo assim, deve ser assegurado o direito da recorrente de manter sua marca preservada de qualquer associação com serviços e produtos por ela não fornecidos e cuja qualidade não pode atestar e fiscalizar.

Por outro lado, no tocante à verificação da violação do *trade dress* em juízo, por se

¹²⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Recurso Especial nº 698.855/RJ. Relatora: Min. Nancy Andrihgi, Terceira Turma, julgado em 25.09.2007. . Lex: Jurisprudência do STJ.

¹²⁶ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Recurso Especial nº 1.450.143/RJ. Relatora: Min. Nancy Andrihgi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2014. Lex: Jurisprudência do STJ.

tratar de matéria subjetiva, diante da análise de produtos através de imagens colacionadas aos autos, destaca-se que o entendimento dos Tribunais é no sentido de que a perícia técnica constitui prova necessária a fim de auxiliar o juízo em suas decisões, tendo em vista a própria subjetividade percebida na análise do julgador.

Por conta disso, em decisão proferida no ano de 2019, a 4ª Turma decidiu pela necessidade de realização da prova técnica pericial para fins de apurar a alegação de suposta reprodução do *trade dress*.¹²⁷ No julgado, foi reconhecido o cerceamento de defesa tendo em vista o indeferimento da prova pericial, impossibilitando “que a recorrente apresentasse ao Juízo elementos técnicos imprescindíveis para a formação de seu convencimento”. Ressaltou-se, por fim, que a “mera comparação de imagens” não era suficiente, tratando-se de prova de fato que depende de conhecimento técnico.

Nesse sentido, observa-se que a controvérsia presente no recurso tinha como objetivo definir se a mera análise feita pelo julgador ao comparar conjunto imagem de diferentes produtos seria suficiente para se chegar à conclusão de que, de fato, houve a reprodução indevida do *trade dress*, visto que tal análise engloba além dos aspectos visuais, mas todos os elementos que contribuem para deflagrar a identidade do produto ou serviço.

Ao final, decidiu-se pela obrigatoriedade do auxílio do perito, responsável por avaliar os aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e *marketing*, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confirmam identidade à apresentação do produto ou serviço.

Assim, demonstrada a violação ao *trade dress*, os danos materiais e morais decorrentes do uso parasitário do conjunto imagem são considerados *in re ipsa*, vale dizer, são presumidos, como determinada a respeitada doutrina: “A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada

¹²⁷ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.778.910/SP, da 4ª Turma. Brasília, DF 06 de dezembro de 2018, DJe de 19 de dezembro de 2018. **Lex:** Jurisprudência do STJ.

procedente.”¹²⁸

¹²⁸ CERQUEIRA, op.cit., p. 1.129.

CONCLUSÃO

A análise comparativa entre a proteção do *trade dress* no ordenamento jurídico norte-americano e brasileiro revela nuances distintas e pontos de convergência significativos que refletem as particularidades de cada sistema jurídico.

No contexto norte-americano, o *Lanham Act* de 1946 foi um marco crucial para a proteção do *trade dress*, inicialmente sem menção expressa, mas evoluindo substancialmente através da jurisprudência da Suprema Corte. Casos emblemáticos, como *Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories Inc.*, *Two Pesos Inc. v. Taco Cabana*, *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, e *Wal-Mart Stores Inc. v. Samara Bros. Inc.*, solidificaram a proteção ao *trade dress*, enfatizando a distintividade inerente e a aquisição de significado secundário como critérios essenciais, ressalvadas as exceções. Estes julgados destacam a importância da proteção contra a concorrência desleal e a confusão do consumidor, consolidando a aplicação da Seção 43(a) do *Lanham Act* como ferramenta fundamental para a defesa do *trade dress*.

Por outro lado, no Brasil, a ausência de legislação específica para o *trade dress* exige uma interpretação extensiva da Constituição Federal e da Lei da Propriedade Industrial (LPI). A proteção é buscada através de dispositivos que visam coibir a concorrência desleal e proteger signos distintivos, mesmo sem menção direta ao *trade dress*. A jurisprudência brasileira, conforme destacado em decisões do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a necessidade de elementos distintivos e não funcionais para a proteção do *trade dress*, focando na probabilidade de confusão e no desvio de clientela como fundamentos para coibir práticas anticoncorrenciais.

Embora os caminhos jurídicos revelem suas diferenças, ambos os sistemas compartilham a preocupação com a proteção da identidade visual dos produtos e serviços, visando garantir a lealdade na concorrência e a clareza para os consumidores. O ordenamento norte-americano oferece um caminho mais claro e consolidado através de legislação específica e jurisprudência robusta, enquanto o sistema brasileiro avança por meio de interpretações judiciais e a aplicação de normas gerais de proteção à concorrência desleal.

Em síntese, a proteção do *trade dress*, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, reflete a importância de garantir um mercado justo, no qual a identidade visual e a distintividade dos

produtos sejam preservadas, assegurando a transparência e a confiança dos consumidores. A evolução contínua da jurisprudência e a adaptação das normas existentes são essenciais para atender às demandas do mercado e proteger os direitos dos titulares de *trade dress* tanto no sistema jurídico brasileiro, como no norte-americano.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERILAWYER. Trademark Law - Trademark and Trade Dress. Disponível em: https://www.amerilawyer.com/trademark/tm_tradedress.htm. Acesso em: 14 jun. 2024.

ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. **Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI)**, São Paulo, n. 112, p. 3-26, mai/jun. 2011. Disponível em: <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:redede.virtual.bibliotecas:artigo.revista:2011;1000916617>. Acesso em: 13 jun. 2024.

BAGNOLI, Vicente. Direito de Concorrência: Visão Geral. **Revista direito Mackenzie**, v.3, n. 2, 2002. Disponível em: <https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rmd/article/view/7264>. Acesso em: 13 jun. 2024.

BARBOSA, Denis Borges. **A concorrência desleal, e sua vertente parasitária**. Revista da ABPI, N 116, Jan- Fev., 2012. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dbaa.com.br/wp-content/uploads/concorrenca_desleal_vertente_parasitaria.pdf. Acesso em: 02 mai. 2024.

BARBOSA, Denis Borges. **A doutrina da concorrência**. 2002. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=1516205&forceview=1> Acesso em: 28 abr. 2024.

BARBOSA, Denis Borges. O fator semiológico na construção do signo marcário. Rio de Janeiro: UERJ, 2006. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito, **Universidade do Estado do Rio de Janeiro**, 2006. Disponível em: https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator_semiologico_no_signo_marcario-1.pdf Acesso em: 13 jun. 2024.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 2013.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **Curso de concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2022.

BARROSO, Luís Roberto. A Ordem Econômica Constitucional e os Limites à Atuação Estatal no Controle de Preços. **Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico**, n. 14, maio/junho/julho, 2008. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=294>. Acesso em: 05 mai. 2024.

BIBLIOTECA DO CONGRESSO DOS ESTADOS UNIDOS. *United States Reports Volume 456*. Disponível em: <https://www.loc.gov/item/usrep456844/>. Acesso em: 01 jun. 2024.

BRASIL. Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 1983. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 05 mai. 2024.

CAHALI, Francisco José. Direito Econômico e Concorrencial. **JUSBRASIL**, 2020. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/5-direito-da-concorrenca-direito-economico-e-concorrencial/1219035933>. Acesso em: 14 jun. 2024.

DIGITAL COMMONS. *Santa Clara High Technology Law Journal*. Disponível em: <https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1289&context=chtlj>. Acesso em: 14 jun. 2024.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Lanham Act (Trademark Act of 1946). Public Law No. 79-489, 60 Stat. 427, codificada em 15 U.S.C. §§ 1051–1127 (1946).

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205 (2000). **Justia**, julgado em 22 mar. 2000. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/529/205/>. Acesso em: 13 jun. 2024.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.* **Case Briefs**.. Disponível em: <https://www.casebriefs.com/blog/law/intellectual-property-law/intellectual-property-keyed-to-merges/trademark-law/wal-mart-stores-inc-v-samara-brothers-inc-2/>. Acesso em: 13 jun. 2024.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 15 U.S. Code § 1125 - False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden. **Legal Information Institute**. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125>. Acesso em 13 jun. 2024.

FERRETTI, Joseph. *Products, Design, and Trade Dress Hits a Wall: Wal-Mart v. Samara Brothers*. Disponível em: <https://egov.ufsc.br/portal/conteudo/products-design-trade-dress-hits-wall-mart-wal-mart-v-samara-brothers>. Acesso em: 14 jun. 2024.

GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da Propriedade Industrial**. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1946. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5043665/mod_folder/content/0/GAMA%20CERQUEIRA%20-%20Tratado%20da%20Propriedade%20Industrial.pdf. Acesso em: 13 jun. 2024.

GOMES, Carlos Jacques Vieira. O princípio constitucional da livre concorrência: corolário da livre iniciativa princípio autônomo da ordem econômica. *Revista Estudos Legislativos*. Brasília, Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/volume-iv-constituicao-de-1988-o-brasil-20-anos-depois.-estado-e-economia-em-vinte-anos-de-mudancas/principios-gerais-da-ordem-economica-o-principio-constitucional-da-livre-concorrenca-corolario-da-livre-iniciativa-ou-principio-autonomo-da-ordem-economica>. Acesso em: 01 mai. 2024.

GRAU, Eros Roberto. **A ordem Econômica na Constituição de 1988**. 13. Ed. São Paulo: Malheiros, 2008.

JOHNSON, Jenny. *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.: The Supreme Court's Expansion of Trade Dress Protection Under Section 43(a) of the Lanham Act*. *Loyola University Chicago Journal*, V. 24, 1993. Disponível em: <https://lawcommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1614&context=lucjl>. Acesso em: 13 jun. 2024.

KHEMANI, Shyam; *et al.* **A framework for the design and implementation of competition law and policy**. 1ª Ed. Washington: World Bank OECD, 1999.

LOUREIRO, Ioná do Nascimento Medeiros; Almeida, Custódio Litio de. A Evolução dos logotipos (das marcas) e dos trade dress e sua proteção legal. *Migalhas*, 30 jun. 2020. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/329941/a-evolucao-dos-logotipos--das-marcas--e-dos-trade-dress-e-sua-protECAo-legal>. Acesso em: 13 jun. 2024.

MCCARTHY, J. Tomas. **McCarthy on Trademarks and Unfair Competition**. 4. ed. Nova Iorque: Thomson Reuters, 2015.

MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil: a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. São Paulo: Associação Paulista de Propriedade Intelectual, 2012. Disponível em: <https://www.kasznarleonardos.com/wp-content/anexos/artluciana-trade-dress.pdf> Acesso em: 13 jun. 2024.

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. **Ordem Econômica e Desenvolvimento na Constituição de 1988**. Rio de Janeiro: Apec, 1989.

MUSEUM OF INTELLECTUAL PROPERTY. Disponível em: https://www.museumofintellectualproperty.org/exhibits/expansion_of_trademark_law.html. Acesso em: 13 jun. 2024.

OTONI, Luana; CAIXETA, Nathália. Lei antitruste: O sistema jurídico brasileiro de defesa concorrencial. **Migalhas**, 25 de novembro de 2020. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/336831/lei-antitruste--o-sistema-juridico-brasileiro-de-defesa-concorrencial>. Acesso em 13 de jun. 2024.

PANTONI, Roberta Alessandra. Livre Iniciativa e Livre Concorrência na Obra “A Riqueza das Nações” de Adam Smith. **Ambito Jurídico**, Mato Grosso do Sul, v.84, jan., 2011. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-84/livre-iniciativa-e-livre-concorrenca-na-obra-a-riqueza-das-nacoes-de-adam-smith/>. Acesso em 05 mai. 2024.

PEREIRA SOUZA, Adriana. F. Lei 12.529/2011 e os Princípios da Ordem Econômica Constitucional. **Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE)**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1 – 31, 2013. DOI: 10.25245/rdspp.v1i1.5. Disponível em: <https://portal.unifafibe.com.br:443/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/5>. Acesso em: 13 jun. 2024.

PORTILHO, Debora. Trade Dress: Conflitos De Identidades Visuais De Embalagens E A Natureza Das Perícias Técnicas. **Migalhas**, Rio de Janeiro, 16 abr. 2020. Disponível: <https://www.dportilho.com.br/trade-dress-conflitos-de-identidades-visuais-de-embalagens-e-a-natureza-das-pericias-tecnicas/>. Acesso: 13 ju. 2024.

SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito Concorrencial: As estruturas**. São Paulo: Malheiros, 2000.

SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito industrial, direito concorrencial e interesse público. **Revista CEJ**, v. 10, n. 35, p. 12-19, 2006. Disponível em: <https://revistacej.cjf.jus.br/cej/index.php/revcej/article/view/732/912> Acesso em: 29 abr. 2024.

SAMPAIO, Eduardo. Conheça as Diferenças entre razão social, Marca e Nome Fantasia. **JUSBRASIL**, 2020. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/conheca-as-diferencas-entre-razao-social-marca-e-nome-fantasia/857233963>. Acesso em: 13 jun. 2024.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 18. Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas vs. Nome Comercial: Conflitos**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000.

TAVARES, André Ramos. **Direito Constitucional Econômico**. 2.ed. São Paulo: Método, 2006.

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário**. São Paulo: Editora Saraiva, 2024

TWO PESOS V. CABANA. Students Projects, **Cornell University Law School**. Disponível em: https://courses2.cit.cornell.edu/sociallaw/student_projects/Tradedresspage2.html. Acessos: 13 jun. 2024.

ULHÔA, Fabio Coelho. **Curso de Direito Comercial**. 19ª ed., São Paulo, Saraiva, 2015.

ULHÔA, Fábio Coelho. **Princípios do Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva, 2012.

ULHÔA, Fabio Coelho. **Tratado de Direito Comercial: Volume 6**. São Paulo: Saraiva, 2015.

VENOSA, Sílvio de S.; RODRIGUES, Cláudia. **Direito Empresarial**. Baurueri: Grupo GEN, 2024. E-book. . Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559776139/>. Acesso em: 13 jun. 2024.

VIANNA, Evelyn Verli. Secondary meaning e o caráter distintivo adquirido por uma marca originalmente considerada genérica. **Leão Advogados**, Porto Alegre: 28 out. 2021. Disponível em: <https://leao.adv.br/secondary-meaning-e-o-carater-distintivo-adquirido-por-uma-marca-originalmente-considerada-generic/>. Acesso em: 13 jun. 2024.