

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA
FACULDADE NACIONAL DE DIREITO

**DIREITO CONCORRENCIAL: A SUA IMPORTÂNCIA NA PROTEÇÃO DA
CRIAÇÃO NO DIREITO DA MODA**

ANA CAROLINA BERRIEL BORGES GOUVEA DE SOUZA

RIO DE JANEIRO

2025

ANA CAROLINA BERRIEL BORGES GOUVEA DE SOUZA

**DIREITO CONCORRENCIAL: A SUA IMPORTÂNCIA NA PROTEÇÃO DA
CRIAÇÃO NO DIREITO DA MODA**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da **Professora Dra. Veronica Lagassi.**

RIO DE JANEIRO

2025

CIP - Catalogação na Publicação

B278d Berriel Borges Gouvêa de Souza, Ana Carolina
DIREITO CONCORRENCIAL: A SUA IMPORTÂNCIA NA
PROTEÇÃO DA CRIAÇÃO NO DIREITO DA MODA / Ana
Carolina Berriel Borges Gouvêa de Souza. -- Rio de
Janeiro, 2025.
41 f.

Orientadora: Verônica Lagassi.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2025.

1. Fashion Law. 2. Direito Concorrencial. 3.
Propriedade Intelectual. I. Lagassi, Verônica,
orient. II. Título.

ANA CAROLINA BERRIEL BORGES GOUVEA DE SOUZA

**DIREITO CONCORRENCIAL: A SUA IMPORTÂNCIA NA PROTEÇÃO DA
CRIAÇÃO NO DIREITO DA MODA**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da **Professora Dra. Veronica Lagassi.**

Data da Aprovação: __/__/____.

Banca Examinadora:

Orientador

Membro da Banca

Membro da Banca

RIO DE JANEIRO

2025

AGRADECIMENTO

A primeira pessoa a quem tenho a agradecer é minha mãe, Renata, que desempenhou os papéis de mãe e pai de uma forma que ninguém mais conseguiria. Todas as minhas conquistas — as de hoje e as que ainda virão — são fruto da criação e dos valores que ela me transmitiu.

À minha avó Valma, que se orgulha de tudo o que faço, mesmo quando me parece pouco, deixo minha profunda gratidão. Ela é um exemplo de superação: formou-se em Direito em uma época em que não era comum ver mulheres na universidade.

Ao meu avô Roberto, que se faz imensamente presente, mesmo em sua ausência — especialmente neste momento tão marcante da minha vida —, não tenho palavras que sejam suficientes para expressar sua importância na minha trajetória e a admiração que sinto. Espero que esteja orgulhoso da mulher que estou me tornando.

Agradeço também à minha tia, por todo o apoio ao longo da minha trajetória acadêmica e pessoal

Aos meus amigos, em especial Bia, Diogo, Matheus e Jessica, que estiveram comigo por toda essa trajetória.

Por fim, agradeço a todos os meus professores, que me inspiraram e contribuíram para minha formação ao longo desses cinco anos de faculdade.

RESUMO

O presente trabalho busca analisar a ligação e importância do Direito Concorrencial na proteção das criações no setor da moda, com foco especial na aplicação da Propriedade Intelectual. A moda é um mercado bilionário, com escala global, sendo essencial o respaldo jurídico para garantir a proteção de suas criações e invenções. O trabalho aborda os principais instrumentos legais disponíveis no Brasil, como a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) e a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98), e as jurisprudências, que preenchem as lacunas deixadas pelo legislativo. É trabalhado também como o mundo trata do assunto e a evolução do mesmo ao decorrer do tempo. Além disso, são analisados casos práticos nacionais e internacionais, para demonstrar como a concorrência desleal impacta o mercado e as criações autorais.

Palavras-chave: Direito da Moda. Propriedade Intelectual. Concorrência Desleal. *Trade Dress. Fashion Law.*

ABSTRACT

This paper aims to analyze the connection and importance of Competition Law in the protection of creations within the fashion industry, with a special focus on the application of Intellectual Property. Fashion is a billion-dollar global market, and legal support is essential to ensure the protection of its creations and inventions. The study addresses the main legal instruments available in Brazil, such as the Industrial Property Law (Law No. 9.279/96) and the Copyright Law (Law No. 9.610/98), as well as case law, which fills the gaps left by legislation. It also examines how other countries approach the topic and how it has evolved over time. Furthermore, national and international case studies are analyzed to demonstrate how unfair competition affects the market and creative works.

Keywords: Fashion Law. Intellectual Property. Unfair Competition. *Trade Dress*. Fashion Industry.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	9
CAPÍTULO 1	11
PROPRIEDADE INTELECTUAL	11
1.1 O que é a propriedade intelectual?	11
1.1.1 Patente	13
1.1.2 Desenho Industrial.....	14
1.1.3 Marca.....	14
1.1.4 Indicação Geográfica	14
1.2 A propriedade intelectual no Brasil.....	14
1.2.1 Propriedade Industrial	14
1.2.2. Direitos Autorais	15
1.2.3. Trade Dress	16
CAPÍTULO 2	17
DIREITO CONCORRENCIAL.....	17
CAPÍTULO 3	20
A moda e o direito.....	20
3.1 Moda.....	20
3.2 Fashion Law	20
CAPÍTULO 4	23
4.1 Caso LEVI STRAUSS & COMPANY X DAMYLLER COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	23
4.2 Caso Louboutin X Yves Saint Laurent.....	29
4.3 Caso Solange Ferrarini X Kiini.....	31
4.4 Caso Victoria Secrets x Monange	32
4.5 Caso Hermès x Village 284.....	33
4.6 Caso GUCCI x GUESS	35
CONCLUSÃO	37
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA	38

INTRODUÇÃO

A indústria da moda pode ser considerada a sétima maior economia do mundo, movendo anualmente mais de dois bilhões de dólares. Levando em conta a presença dela na sociedade, tanto no consumo como na geração de empregos, e a fortuna que ela é capaz de gerar, a proteção jurídica desse setor é essencial para proteção de todos envolvidos.

É necessário ser possível conceituar e identificar as proteções que cabem dentro do Direito da Moda e todas as suas ramificações, como marca, patente e desenho industrial. A violação de uma garantia normativa, como patente por exemplo, pode gerar lucros milionários, além de prejudicar empresas de pequeno à grande porte.

O conceito “Direito da moda” surgiu em 2010, em Nova York, nos Estados Unidos. Foi abordada pela primeira vez, na Fordham University, a falta de proteção das criações da indústria da moda. Nos últimos quatorze anos os avanços tecnológicos acentuaram a pouca proteção desse ou havida nesse setor

Com a globalização, vem a necessidade de nos especificarmos cada vez mais em determinadas áreas para acompanhar o crescimento econômico mundial e, principalmente, no âmbito do Direito, resolver de maneira eficaz os litígios da sociedade moderna, ao passo que possa ser assegurado aos indivíduos segurança jurídica nas respectivas resoluções. Por tal motivo, nasce o nicho mercadológico do Direito da Moda, visando maior respaldo e atenção nos litígios de uma das três indústrias mais importantes do mundo (econômica, política e socialmente falando) (VIDAL, 2020)

A Propriedade Intelectual, não só no Brasil como no mundo, é uma ferramenta muito importante para garantir a proteção das criações. Não há lei ou previsão específica quando se trata de moda e todas as ramificações que a mesma gera, mas é possível suprir essa ausência por meio de leis já existentes, como a de Direitos Autorais, Lei nº 9.610/98 (Lima, 2016). No Brasil, o Direito da Propriedade Intelectual tem por espécies: o Direito Autoral, o Direito da Propriedade Industrial e os Conhecimentos Tradicionais.

Nessa perspectiva, o Direito Concorrencial também entra em discussão, quando se fala de Fashion Law e Propriedade Intelectual. Ele é o responsável pelo livre mercado, a partir de regras que devem ser seguidas a fim de evitar as tentativas, por agentes econômicos, de acabar com a “livre concorrência”. O objetivo é evitar que o agente com maior poder econômico aniquile toda a concorrência, dominando o mercado, criando um monopólio.

CAPÍTULO 1

PROPRIEDADE INTELECTUAL

1.1 O que é a propriedade intelectual?

Primeiramente, cabe apontar que foi realizado um recorte do tema para o presente trabalho. Sendo assim, não irá abordar todos os conceitos e pontos referentes a Propriedade Intelectual.

Embora seja um tema em alta e com constante atualização para se adequar a sociedade, a Propriedade Intelectual tem seu primeiro registro datado do século XV. A primeira legislação sobre patentes surgiu em 1474, em Veneza, com o Estatuto de Veneza, que concedia exclusividade de dez anos ao inventor. Posteriormente, em 1623, a Inglaterra promulgou o Estatuto dos Monopólios, e em 1790 surgiu uma nova legislação de patentes com conceitos semelhantes aos atuais, no qual o criador, em troca da exclusividade temporária, divulgaria detalhes de sua inovação, a fim de inspirar novas.

Em 1883 foi assinada a Convenção de Paris, com 14 país signatários, sendo o Brasil um deles. Esse é o primeiro acordo internacional sobre o tema, que abrangia patente, marca e desenho industrial. Ele buscava harmonizar as legislações e constituir um tratado jurídico internacional sólido. O acordo tinha como objetivo a aplicação de dois princípios básicos: o tratamento nacional e o prazo de prioridade.

O tratamento nacional consistia em oferecer o mesmo tratamento para residentes e não residentes. Já o prazo de prioridade estabeleceu um período de 12 meses para que o solicitante requeresse a concessão de patente em diversas localidades, durante a vigência deste, ele ficaria protegido caso alguém entrasse com uma solicitação.

Em 1967 foi criado a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), um órgão autônomo dentro das Nações Unidas, com a finalidade de promover a proteção da propriedade intelectual e assegurar a cooperação administrativa entre as Uniões, artigo 3º, da Convenção de Paris. Ele estabeleceu o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT), um sistema que possibilita solicitar proteção de patente em qualquer um dos 158 Estados membros contratantes mediante o depósito de um único pedido internacional de patente com efeito jurídico multinacional.

Atualmente, ela é a referência mundial para o assunto. Em sua convenção foi apontado os dois principais objetivos do órgão: (i) promover a proteção intelectual no mundo (ii) garantir cooperação administrativa entre as entidades responsáveis por propriedade intelectual no mundo por meio de tratados. A Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual define, segundo o artigo 2º, VIII como propriedade intelectual:

“os direitos relativos: às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal; e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.”

De modo geral, pode-se entender a propriedade intelectual como o ramo do direito que se ocupa de resguardar as criações resultantes da atividade intelectual humana. Além de proteger a criatividade individual, a propriedade intelectual também desempenha um papel importante no fomento à competitividade entre empresas, já que garante aos autores o direito exclusivo, por um período determinado, de explorar comercialmente suas criações.

Esse ramo jurídico tem como foco bens intangíveis, ou seja, criações que não possuem existência física. A forma de proteção varia conforme a natureza da criação que se deseja resguardar. Como mencionado anteriormente, os direitos de exploração assegurados pelas normas de propriedade intelectual são limitados no tempo. Após o término do prazo legal de proteção, a obra ou invenção pode ser utilizada por qualquer pessoa, de forma gratuita e sem restrições.

No Brasil, apenas em 1945 tivemos o primeiro Código de Propriedade Intelectual, por meio do Decreto Lei 7.903/45, o qual foi sucedido pelos decretos-leis de 1967 e 1969. Até que em 1971 tivemos o Código votado pelo congresso, que contou com debate da indústria nacional, internacional e advogados especializados.

Isso tudo nos levou à lei 9.279/96, vigente até o momento. Um dos fatores que levou ao projeto de lei foi a forte pressão exercida pelos Estados Unidos das Américas, após a aplicação de sanções unilaterais no Brasil, com base na "Super 301", em 88, devido à ausência de leis de proteção à propriedade intelectual, e só foram suspensas em 1990, após o então presidente Collor prometer enviar projeto de lei ao Congresso. Alinhado à situação internacional, o contexto constitucional, com a Constituição de

1988, e político, surgiu projetos tanto no Executivo quanto no Legislativo. A Portaria Interministerial nº. 346 de julho de 1990 constituiu uma comissão para elaborar a lei 9.279/96, também da iniciativa de deputados para a alteração da legislação de patente (Projeto de Lei da Câmara nº. 1.217 de 1991, do Deputado José Carlos Coutinho) e do Projeto de Código de Propriedade Intelectual, que está presente em grande parte do texto da lei vigente.

Ela passou a permitir o registro de bens imateriais, como marcas, o deferimento da patente após deferimento do pedido e o pagamento da retribuição, artigo 38, estabeleceu sanções aplicáveis em casos de infração, artigo 44, e a proteção contra concorrência desleal, artigo 195.

Em 1970 foi criado o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é a autarquia responsável por conceder e garantir os direitos de Propriedade Intelectual, por meio de registro, que são eles:

1.1.1 Patente

A patente foi o primeiro tipo de propriedade intelectual reconhecido pelo ordenamento jurídico, porém, atualmente, não é o único. Para ser patenteado é necessário que a invenção cumpra três requisitos:

- **Novidade**

Precisa oferecer algo novo, que não tenha sido divulgado ou usado antes do pedido de patente

- **Atividade Inventiva**

É necessário que a criação seja não óbvia, que não seria possível ser deduzida por alguém com conhecimento na área

- **Aplicação Industrial**

A invenção não pode ser apenas teórica ou conceitual, é fundamental que seja algo fabricável ou usável.

A patente busca beneficiar a todos, garantindo os lucros exclusivos a quem inventou por um prazo determinado e, em troca, a divulgação da invenção, aumentando o conhecimento na área e incentivando o mercado a evoluir cada vez mais, seja ele qual for. No Brasil a patente tem duração de 20 anos.

1.1.2 Desenho Industrial

Também existe o desenho industrial, que busca proteger elementos estéticos e ornamentais do produto, sua aparência e sensação. O desenho pode proteger características tridimensionais, como a forma e superfície de um produto, ou bidimensionais, como estampa e cor. O desenho industrial é protegido por registro, não por patente, conforme prevê a Lei 9279, de 14 de maio de 1996. O prazo máximo de exclusividade do desenho industrial no Brasil é de 25 anos.

1.1.3 Marca

Marca é um sinal capaz de distinguir os bens de serviço, e possui proteção judicial. O princípio fundamental para registrar a marca é ela ser distintiva. Não só garantir a proteção da empresa, impedindo que a imagem e atributos que identificam a marca não sejam replicados por terceiros a fim de se aproveitarem do reconhecimento já conquistado, como protege o consumidor de comprar um produto pensando que é outro. O registro de marca dura 10 anos, mas pode ser renovado sem limitação.

1.1.4 Indicação Geográfica

Ela reconhece que o produto é proveniente de uma determinada localização. A lei de propriedade intelectual vê a indicação geográfica de duas formas: indicação de procedência e denominação de origem, sendo essa relacionada ao produto que ficou conhecido pela produção em determinada região e aquele quando as características do produto sofrem influências do meio geográfico de produção. Não possui previsão legal de prazo, logo ele é vigente enquanto existir o produto ou serviço.

1.2 A propriedade intelectual no Brasil

Dentro do campo da propriedade intelectual temos três subtemas relevantes: Propriedade Industrial, Direitos Autorais e *Trade Dress*.

1.2.1 Propriedade Industrial

Tem o objetivo de proteger criações e inovações voltadas para o setor industrial, sendo os dois principais tipos de registro, o Patente de Invenção e a Patente de Modelo de Utilidade, ambas passíveis de registro no INPI. No Brasil, o tema foi regulado, pela primeira vez, por meio do alvará de 28 de abril de 1809, assinado por Dom João VI, nos tornando a 4ª nação a possuir legislação específica sobre o tema. O objetivo era fomentar o desenvolvimento econômico, em particular o industrial,

buscando a reforma patrimonial do Estado Brasileiro. Para o Plano de Desenvolvimento Econômico foram utilizados três instrumentos principais:

Criação do *drawback*, que consiste em um regime aduaneiro que permite a suspensão ou isenção de tributos incidentes na aquisição de insumos empregados ou consumidos na industrialização de produtos exportados e, para viabilizar o aumento de exportações ou de abastecimento do mercado interno dos setores primordiais; Direcionar as compras estatais para a indústria brasileira, o que em grande parte era a compra de fardamento do Exército de indústrias têxteis nacionais e a Criação de um sistema de incentivo ao desenvolvimento de tecnologia, através da concessão de patentes. Como dizia o alvará:

Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.

Não só no alvará de 1809, como nas leis seguintes, o foco era a proteção da produção nacional. Isso ficou claro na lei de 28 de agosto de 1830 na qual, na prática, apenas invenções nacionais conseguiam o deferimento da patente. A lei previa que, caso já houvesse uma patente do invento, no exterior, a do Brasil seria considerada nula. No entanto, para o estrangeiro que se estabelecesse no Brasil com tecnologia considerada, teria garantia legal de um subsídio, não um monopólio. Mas, por nunca ter sido votada a verba necessária, passaram a deferir patentes a estrangeiros, *ad referendum* do poder legislativo. Um exemplo de não brasileiro a conseguir patente nessa época foi Thomas Edson para “uma máquina denominada phonographo”, em 1878, mesmo com a proibição.

1.2.2. Direitos Autorais

Do outro lado há o direito autoral, que busca proteger obras de natureza artística e literária. Em 1886 ocorreu a Convenção de Berna, na Suíça, na qual estabeleceu um conjunto de regras para a proteção de obras literárias e artísticas, garantindo que os autores tenham direitos em países signatários.

Em seu artigo 2º, a Convenção estabelece que são protegidas todas as obras nos campos literário, científico e artístico, independentemente da forma ou do meio de expressão utilizado.

De acordo com Barbosa (2003, p. 192), o princípio fundamental da Convenção de Berna, o qual também está presente na Convenção da União de Paris (CUP), é o chamado princípio do tratamento nacional. Esse princípio determina que os autores estrangeiros, provenientes de países signatários da Convenção de Berna, devem receber no país em que buscam proteção os mesmos direitos conferidos aos autores nacionais. Ou seja, o estrangeiro deve ser tratado com igualdade em relação ao nacional no que diz respeito à proteção de suas obras.

1.2.3. Trade Dress

Embora não exista previsão legal na legislação brasileira, nem algum termo equivalente, o *trade dress* está previsto na jurisprudência, como será mostrado mais à frente.

Segundo Patrícia Luciane de Carvalho, *trade dress* pode ser definido como:

“o conjunto de características visuais e sensoriais de determinado produto ou estabelecimento comercial, o qual permite que os consumidores sejam capazes de identificar sua origem, distinguindo-os dos demais existentes no mercado. Dessa forma, conclui-se que o *trade dress* pode ser composto pelos mais diversos elementos como, por exemplo, uma combinação de cores, texturas, uma disposição específica de móveis e ornamentos, um formato exclusivo de embalagem e, até mesmo, cheiros, paladares e sonoridades específicas “

Jose Carlos Tinoco Soares definiu como “a imagem total do negócio; num sentido bem geral é o *‘look and feel’*, isto é, o ver e o sentir do negócio”.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXIX, garante a proteção dos sinais distintivos, mesmo os não passíveis de registro do INPI. Nesse cenário, o *trade dress* no Brasil se ampara pela constituição e em atos de repressão à concorrência desleal.

CAPÍTULO 2

DIREITO CONCORRENCIAL

O direito concorrencial é um regulador do livre mercado, estabelecendo as regras a serem seguidas pelos agentes econômicos, a fim de proteger o mercado e os consumidores. É importante destacar que concorrência faz parte do livre mercado e da livre iniciativa, sendo um princípio constitucional, previstos no Art. 170 da Constituição Federal de 1988, e na Lei nº 13.874/2019. No presente trabalho a concorrência desleal, fruto da violação desses direitos, será um dos pontos centrais

Jungmann (2010) define a concorrência desleal como “crime previsto na LPI, que inclui o ato de quem divulga, explora ou utiliza, sem autorização ou por meios ilícitos, informações ou dados confidenciais (segredo de negócio), empregáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços”.

Para que exista a concorrência desleal é necessário que haja realmente a concorrência entre os agentes econômicos. Cabe analisar três fatores para identificá-la: ambos desempenham as atividades econômicas no mesmo tempo, são voltadas para o mesmo produto e/ou serviço e que ocorra no mesmo mercado geográfico.

A concorrência desleal, no mundo da moda, está muito ligada a violação de direitos autorais e propriedade intelectual, como será abordado caso a caso mais a frente.

Quando os sinais distintivos estão registrados como marca, há previsão legal os protegendo, conforme artigos 189 e 190 da LPI, que são os crimes contra registro de marca. Quando falamos de sinais distintivos não registrados, por não estarem em conformidade com os parâmetros do INPI, é condição essencial que além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos concorrentes (CERQUEIRA, 2010, p. 284).

Para constituir o crime de concorrência desleal é preciso que a competição esteja sendo desenvolvida para ser relevante. É necessário ter o sujeito passivo e o ativo para que haja o crime, como aponta doutrina:

596 - Sujeito ativo e sujeito passivo são necessariamente concorrentes, atuais ou futuros, no exercício do comércio, da indústria ou da profissão (RT 197/98, 242/377, 306/436). Sobre a relação de concorrência ou situação de competição, cf. Delmanto, ob. cit., 21. O crime é próprio. Sujeito ativo, como sempre, será pessoa física, em geral integrante ou responsável por firma ou

empresa, que pratique em seu nome ação delituosa. Embora possa o crime ser cometido por empregados ou prepostos, segundo a regra geral e os princípios que regem o concurso de agentes (RF 106/134) é indispensável que apresentem certa autonomia e capacidade de deliberação em nome da sociedade. Sujeito passivo será a pessoa jurídica” (Heleno Cláudio Fragoso, Lições de Direito Penal, 9ª ed., vol. I/530)

“(…) Apenas podem perpetrar as infrações ora cuidadas aqueles que exerçam uma concorrência, pois, para que competição desonesta, exista, preciso se faz que haja, antes, a própria concorrência. Assim, o sujeito ativo deverá ser um concorrente, já que a disputa não é apenas pressuposto da infração, mas, sim, elemento integrante do seu tipo legal. O não rival pode praticar um ato desleal, mas não um ato de concorrência desleal. Em razão da mesma exigência - uma rivalidade - o sujeito passivo deverá ser também um concorrente. São, portanto, crimes próprios os de concorrência desonesta, posto que só o competidor os pode empreender; são, ainda, crimes bипróprios, pois tanto o autor, como o ofendido, precisam, ambos, ter a capacidade penal e a qualidade especial de competidores. Se não existir tal atributo em um deles, estará faltando um elemento típico: não haverá adequação ao modelo, em razão da carência da exigida condição especial do agente ou da vítima. Na palavra de Nélson Hungria, “todos os crimes em questão pressupõem nos sujeitos ativo e passivo a qualidade de concorrentes. (...) A conexão concorrencial de fato não é apenas a presente. Também a futura, ou potencial, permite que se integre a relação. (...) Ou, no reverso, ser vítima de um competidor ilegal”. (Celso Delmanto, Crimes de Concorrência Desleal, p. 21)

A concorrência desleal é obra praticamente exclusiva da jurisprudência, a deficiência da legislação justifica a busca às fontes do direito estrangeiro de maior riqueza doutrinária (CERQUEIRA, 2010, p. 276).

“Conforme narrado, a controvérsia descrita nos autos refere-se à existência de duas pessoas jurídicas e a possível colidência entre o nome empresarial de uma, registrada apenas na junta comercial do Distrito Federal e a marca da outra, registrada perante o INPI. Primeiramente, é cediço que marca e nome empresarial não se confundem, sendo que, em caso de colisão entre os respectivos designativos, a hipótese deve ser resolvida mediante a aplicação dos princípios da territorialidade, da especificidade e da anterioridade, que decorre do princípio da novidade.(...)De toda sorte, os conflitos que surgem dessa situação não podem ser simplesmente resolvidos levando-se em consideração apenas o registro. Para tanto, a jurisprudência do e. STJ tem entendido que para tais casos, necessário, também, a análise em face dos critérios/princípios da territorialidade e da especificidade. Ressaltando que a proteção garantida pela Lei de Propriedade Industrial e dos princípios do direito marcário visam resguardar a marca de confusões no mercado e também os consumidores. Nesse sentido, a análise realizada pelo juízo de piso não merece retoques, de forma que não procedem as alegações recursais da apelante. Prevalece, portanto, o entendimento de que pela disposição territorial das empresas, não há risco de confusão entre os serviços por elas oferecidos, o que afasta, por exemplo, possibilidade de concorrência ou confusão entre a possível clientela.” TJDFT, Acórdão 1233392, Rel. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, julgado em 21/02/2020

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. NOME EMPRESARIAL. PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO EM QUE REGISTRADO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. RECURSO

ESPECIAL PROVIDO. 1 - Conflito em torno da utilização da marca “Vera Cruz” entre a empresa sediada em São Paulo que a registrou no INPI em 1986 e a sociedade civil que utiliza essa denominação em seu nome empresarial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Pará desde 1957. 2 – Peculiaridade da colidência estabelecida entre a marca registrado no INPI e o nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comercial competente. 3 - Aferição da colidência não apenas com base no critério da anterioridade do registro no NPI, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade. 4 – Precedentes específicos desta Corte, especialmente o acórdão no Recurso Especial nº 1.232.658/SP (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012)

Nesse prisma, é possível estabelecer uma conexão direta entre a proteção dos direitos autorais para o combate da concorrência desleal. Cabe destacar que nem sempre é possível realizar oposição ou processo administrativo de nulidade (PAN) pelo INPI, visto que nem tudo tem previsão de registro no mesmo. Desse modo, muitas vezes é por meio do judiciário, com a aplicação da lei nº 9.279/1996, que prevê o crime de concorrência desleal, que é possível proteger a criação.

CAPÍTULO 3

A moda e o direito

3.1 Moda

A moda pode ser vista como um reflexo da sociedade. Temos como exemplo a primeira guerra mundial, momento em que as vestes femininas mudaram radicalmente. A escassez de produtos e a necessidade de que as mulheres desempenhem atividades feitas, majoritariamente, por homens fizeram com que as roupas pesadas e apertadas dessem lugar ao jeans, material barato e resistente e calças, que não faziam parte do vestuário femininos tornaram-se essenciais. Outra adaptação foram os bolsos nas roupas, visto que a nova realidade era a necessidade de roupas utilitárias pelas mulheres, já que com os homens na guerra as mulheres precisaram trabalhar.

As crises econômicas, como a Crise de 1929, assim como a guerra, também causaram grandes impactos no meio da moda e, por consequência, nas roupas. Esses eventos causaram escassez de matéria prima, além de elevar o seu valor. Para se adequar a esses momentos difíceis, foram desenvolvidos materiais mais baratos, como o nylon, o acrílico e a viscose, deixando a criatividade muitas vezes em segundo plano, e a necessidade em primeiro.

3.2 *Fashion Law*

Fashion Law, ou Direito da moda, surgiu na década de 2010, em Nova York, na Fordham University, para suprir a falta de proteção das criações da indústria da moda, mas hoje em dia trata de todas as questões jurídicas relacionadas à moda.

A indústria da moda pode ser considerada a sétima maior economia do mundo, movimentando anualmente mais de dois bilhões de dólares. Levando em conta a presença dela na sociedade, tanto no consumo, como na geração de empregos, e a fortuna que ela é capaz de gerar, a proteção jurídica desse setor é essencial para proteção de todos envolvidos.

A disciplina *Fashion Law* é considerada nova, no Brasil só ganhou espaço na sala de aula em 2013, como disciplina eletiva do curso de graduação de Direito da FGV-SP, que resultou no desenvolvimento do Programa de Iniciação Científica em

Fashion Law, com patrocínio do escritório Pinheiro Neto Advogados (ROSINA; DEQUECH, 2018), devido a demanda da área.

Segundo o autor Gilberto Mariot (2016), o maior problema do segmento do Direito da Moda é a existência de inúmeros litígios em tribunais nacionais e internacionais sobre o tema. O judiciário não consegue acompanhar o dinamismo da moda, o que leva a prejuízos irreparáveis a empreendedores do setor.

A moda é uma indústria bilionária, o que também a torna uma das mais poluidoras, visto que há sempre a necessidade de acompanhar as tendências. Como Marnie Fogg ressalta:

A moda é muitas vezes associada à descartabilidade e percebida como volúvel e efêmera. Baseia-se na necessidade de mudança. A indústria requer que floresça, e o consumidor a deseja. O original e o novo são cuidadosamente calibrados para tornar a estética existente obsoleta, uma atitude que preocupa cada vez mais. Em reação, a moda do século XXI agora quer ser associada à sustentabilidade e à arte de confeccionar roupas (acima), além de reconhecer a necessidade de estratégias de marketing sofisticadas (FOGG, Marnie. Tudo sobre moda. Rio de Janeiro: Sextante, 2013. P. 14)

Essa é a visão que precisa ser adotada para garantir a garantia dos direitos autorais e da propriedade intelectual. Como aponta a professora Verônica Lagassi:

“No entanto, a existência de normas jurídicas penalizadoras dessas espécies de delitos não é suficiente para que sejam extirpados. Há necessidade de maior celeridade em sua aplicação, tendo em vista a dinamicidade com que muda a moda. Discussões axiológicas à parte. Em se tratando de moda, é inegável o fato de que os produtos apenas são compreendidos como “uteis” enquanto estão na moda. Daí a necessidade de conhecimento técnico e de maior dinamicidade nos julgados relativos a essa seara, ante ao risco de ser ineficaz. E não são poucos os julgados relacionados à moda nos mais diversos segmentos do Direito e em especial nos de Direito Societário e de Propriedade Intelectual fazem prova disso”

O tema *Fashion Law* está ligado a inúmeras áreas do direito, mas por estar vinculado à criação voltada para indústria e comércio, sua ligação com Direito Empresarial e Propriedade Intelectual são os ramos principais para garantir a proteção da criação.

Mas as proteções não podem ser usadas como forma de monopólio total, por esse motivo elas são temporárias, com foco em incentivar o mercado:

É importante ressaltar que a proteção conferida por todos os institutos supracitados da Propriedade Industrial será sempre temporária, de modo a garantir e incitar o progresso e desenvolvimento econômico. Fato que gera um processo de constante busca pela inovação e do qual a sociedade só tem a lucrar. Desta feita, cabe ao criador do universo da moda utilizar o meio de proteção que mais lhe favoreça, inclusive podendo conjugá-los entre si. Ou

seja, fazendo uso de mais de um instituto jurídico para a proteção de seu invento. (Lagassi, 2017)

CAPÍTULO 4

CASOS CONCRETOS


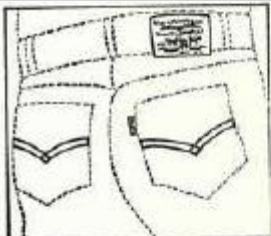
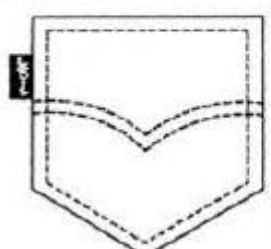
Os temas expostos anteriormente, a propriedade intelectual e a concorrência desleal, não são apenas teóricos. No ramo do *fashion law* há processos a respeito da violação da propriedade intelectual, que gera a concorrência desleal. Tais disputas jurídicas são presentes no mundo inteiro, e levanta questões como princípio da territorialidade,


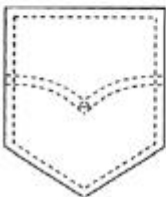



4.1 Caso LEVI STRAUSS & COMPANY X DAMYLLER COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA

Em 2017 a marca americana LEVI STRAUSS & COMPANY ajuizou uma Ação Ordinária de Infração de Marca e Concorrência Desleal contra a marca brasileira DAMYLLER, 0040645-69.2017.8.19.0001. No processo, a LEVI'S alega que a costura arqueada e a etiqueta vermelha nos jeans são ícones de identidade de seu produto, sendo uma multinacional que está mais de 45 anos no mercado brasileiro.

Ela solicitou que a DAMYLLER parasse de usar, fabricar, encomendar, comercializar, expor à venda e manutenção em estoque de produtos que reproduzam ou imitem as marcas de figura de costura arqueada e etiqueta vermelha, de titularidade da norte-americana. Traz ainda o fato de que nos Estados Unidos nenhuma outra marca de jeans tem autorização de comercializar produto semelhante.

No Brasil a LEVI'S é detentora dos direitos da marca da costura arqueada e da etiqueta vermelha pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual), e alegou que a DAMYLLER estava comercializando calças jeans com a etiqueta em posição e cor idêntica a sua:

Marca	Processo	(Depósito) Concessão	Classe (Prod./Serv.)
	607112670	(14/09/1965) 30/03/1993	25 (calças, calças largas, jeans, shorts, macacão, camisas, camisetas, blusas, vestidos, saias, jaquetas, casacos, casacos esportivos, sweaters, blusas esportivas, calças esportivas, chapéus, gravatas, meias, sapatos para homens, mulheres e crianças)
	790053853	(05/03/1979) 02/12/2014	<u>25</u> /10.20.30 (Roupas e acessórios do vestuário de uso comum)
	007178085	(21/09/1978) 25/05/1980	25 (calças, calças compridas, jeans, shorts, macacões, camisas, camisetas, blusas, coletes, saias, casacos, paletós, jaquetas, suéteres, agasalhos, calças de agasalho, chapéus, gravatas, meias e calçados para homens, mulheres e crianças)

Marca	Processo	(Depósito) Concessão	Classe (Prod./Serv.)
	607112670	(14/09/1965) 30/03/1993	25 (calças, calças largas, jeans, shorts, macacão, camisas, camisetas, blusas, vestidos, saias, jaquetas, casacos, casacos esportivos, sweaters, blusas esportivas, calças esportivas, chapéus, gravatas, meias, sapatos para homens, mulheres e crianças.;
	817928014	(29/07/1994) 03/09/1996	25/10.20.30 (Roupas e acessórios do vestuário de uso comum)
	823469379	(10/11/2000) 31/05/2016	35 (gerenciamento comercial e administrativo para lojas a varejo de roupas, adornos de cabeça e calçados)
	828288739	(13/04/2006) 19/01/2010	25 (calças; jeans; shorts; macacões; camisas; camisetas; blusas; coletes; saias; jaquetas; casacos; casacos esportivos; suéteres; agasalhos, calças de agasalhos; chapéus; gravatas; cintos; meias, roupas de baixo e sapatos)
	903199360	(07/12/2010) 03/06/2014	25 (Chapéus, bonés etc; Calçados *; Vestuário *)




[MINHA CONTA](#)
[MEUS PEDIDOS](#)
[FALE CONOSCO](#)


ITENS: 0
SACOLA

[FEMININO](#) | [MASCULINO](#) | [MODA INFANTIL](#) | [GUIA JEANS](#) | [BLOG](#) | [CAMPANHA](#) | [LOJAS](#) | [MULTIMARCAS](#)

 FRETE GRÁTIS PARA TODO O BRASIL, ACIMA DE R\$ 299
 PARCELE EM ATÉ 6X SEM JUROS
 COMPRE NO SITE E TROQUE NA LOJA*
 PRIMEIRA TROCA GRÁTIS

Damyller > Calças


 Passe o mouse sobre a foto para ampliar imagem

Calça Masculina Super Skinny Rasgada

Ref.: 5NOIU61

 (Avalie agora!)

R\$ 185,00

ou 3x de R\$ 61,66

Selecione o Tamanho:

☒ 36
☐ 38
☐ 40
☐ 42
☐ 44
☐ 46

 Guia de Medidas

Selecione a cor:

☒ 1

COMPRAR

DESCRIÇÃO

IU61

MINHA CONTA

MEUS PEDIDOS

FALE CONOSCO

ITENS: 0

SACOLA

FEMININO

MASCULINO

MODA INFANTIL

GUIA JEANS

BLOG

CAMPANHA

LOJAS

MULTIMARCAS


FRETE GRÁTIS PARA TODO O BRASIL, ACIMA DE R\$ 299

PARCELE EM ATÉ 6X SEM JUROS

COMPRE NO SITE E TROQUE NA LOJA*

PRIMEIRA TROCA GRÁTIS

Damyller > Calças



Passa o mouse sobre a foto para ampliar imagem

Calça Skinny Masculina

Ref.: 5N0IV94

★★★★★

(Avalie agora!)

R\$ 219,00

ou 5x de R\$ 43,80

Selecione o Tamanho:

1

38

2

40

3

42

4

44

5

46

6

48

Selecione a cor:


1

COMPRAR

DESCRIÇÃO

Confortável na medida, a calça G3 skinny em malha denim é a pedida

Damyller > Calças



Passa o mouse sobre a foto para ampliar imagem

Calça Cigarrete Cós Transpassado

Ref.: 5N0K118

★★★★★

(Avalie agora!)

R\$ 249,00

ou 5x de R\$ 49,80

Selecione o Tamanho:

1

34

2

36

3

38

4

40

5

42

6

44

7

46

Selecione a cor:

1

COMPRAR

DESCRIÇÃO

K118


MINHA CONTA | MEUS PEDIDOS | FALE CONOSCO

ITENS: 0 SACOLA

FEMININO | MASCULINO | MÓDA INFANTIL | GUIA JEANS | BLOG | CAMPANHA | LOJAS | MULTIMARCAS

FRETE GRÁTIS PARA TODO O BRASIL ACIMA DE R\$ 299 | PARCELE EM ATÉ 6X SEM JUROS | COMPRE NO SITE E TROQUE NA LOJA* | PRIMEIRA TROCA GRÁTIS

Damyller - Calças



Calça Masculina Jeans Skinny
Ref.: SNDIV89

★★★★★ (Avalie agora!)

R\$ 259,00
ou 5x de R\$ 51,80

Selecione o Tamanho:
36 38 40 42 44

Selecione a cor:
[Blue]

COMPRAR

DESCRIÇÃO

A clássica calça skinny ganha status de indispensável nesta estação. Por isso, faz parte da nossa coleção jeans 2016. Barfalta mais no look.

A Levi's apontou que o uso feito pela DAMYLLER da marca constituía tanto imitações quanto reproduções indevidas, e tendo como resultado a concorrência desleal, por "confundir os consumidores e/ou associar-se às famosas marcas figura de COSTURA ARQUEADA e ETIQUETA VERMELHA, da autora, já que adota conjunto marcário composto por elementos que reproduzem ou sugerem ao consumidor as mesmas ideias".

COSTURA ARQUEADA e ETIQUETA VERMELHA -REGISTRO n.º 007178085 CONCEDIDO EM 1980 E MARCA NO PRODUTO	PRODUTO DAMYLLER QUE REPRODUZ A MARCA DA 1ª AUTORA
	
ETIQUETA VERMELHA -REGISTRO n.º 007178085 CONCEDIDO EM 1993	PRODUTO DAMYLLER QUE REPRODUZ A MARCA DA 1ª AUTORA
	



A DAMYLLER contestou, argumentando que a jurisprudência internacional usada pela autora não era válida, por serem de sistemas legais diferentes do brasileiro e aqui prevalecer o princípio da territorialidade. Alega que não há concorrência desleal, pois a diferença do valor e do design do produto não levariam o cliente a confundir uma marca com a outra. Em relação a má-fé, traz exemplo de outras marcas que também usam botões, etiquetas e filigrana nos bolsos.

Na réplica a questão da territorialidade foi abordada, citando os tratados e convenções internacionais que o Brasil é signatário, como a Convenção da União de Paris, a OMC e Acordo TRIPS - sigla em inglês para Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Sendo assim, não existem restrições legais para a elaboração de uma doutrina global sobre o assunto.

Em 2021 a juíza Maria Cristina Brito Lima, da 6ª vara Empresarial do Rio de Janeiro, decidiu favoravelmente à Levi's, considerando que a Damyller estava se aproveitando da notoriedade da marca americana, por comercializar jeans imitando o desenho industrial registrado pela autora, sendo considerado o aproveitamento parasitário da marca

Foi determinado que eles encerrassem o uso da costura arqueada e da etiqueta vermelha nas suas peças, e qualquer outra característica que remetesse a Levi's que possa gerar risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor.

4.2 Caso Louboutin X Yves Saint Laurent

Um dos casos mais famosos no mundo da moda, sendo considerado o precursor do Direito da Moda, o Caso Louboutin x YSL foi julgado em Nova York, nos Estados Unidos.

A questão debatida foi o solado vermelho no salto alto, característico da Louboutin, que em 2008 foi patenteado nos Estados Unidos, conhecido como "*Red Sole Mark*". Em 2011, a marca entrou com um processo contra a marca francesa Yves Saint Laurent, por violação da patente.

A YSL havia lançado um salto monocromático vermelho, sendo todos os elementos do sapato da mesma cor, a sola, o salto, a lateral etc. A Louboutin alegou que o solado poderia causar confusão ao consumidor, por considerar igual ao seu, o que iniciou a disputa.



O pedido da Christian Louboutin era que a YSL fosse proibida de vender não só o salto monocromático, como qualquer outro sapato com o solado de tom igual ou parecido com o "*Red Sole Mark*". Em resposta, a Yves Saint Laurent alegou que o solado não era invenção da grife, e já foi visto sendo usado pelo rei francês Luís XIV e a personagem Dorothy, do filme O Mágico de OZ, e solicitou a retirada da patente

sob o “*Red Sole Mark*”, com argumento que era uma *functional trademark*, não cabendo o direito de proteção. Para entender o argumento, é necessário contextualizar a lei americana, a qual entende que a *functional trademark* serve para a funcionalidade do produto, e não para sua identificação. Logo, não pode ser patenteada e protegida.

Em agosto de 2011, o juiz Victor Marrero concedeu o pedido da YSL, declarando que o *Red Sole Mark* era uma *functional trademark*, e qualquer finalidade comercial que se baseasse a patente de uma única cor não se enquadra nas questões criativas, estéticas e sazonais que são necessárias para um item de moda. Apontou também que restringir o uso de uma cor a apenas um designer impactaria a livre concorrência.

A Christian Louboutin apelou da decisão, e o processo foi para o *Second Circuit*, o que seria a nossa segunda instância. Com base em julgamento anterior da Suprema Corte, no caso *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159, 162 (1995), foi decidido que há situações em que uma cor pode ser patenteada de forma válida. O *Second Circuit* analisou a Louboutin, e chegou-se à conclusão de que o “*Red Sole*” era um símbolo distintivo da marca, usado para identificá-la quando usado unicamente no solado.

Assim, foi decidido de que o *Red Sole Mark* só se aplica quando há um contraste com o resto do sapato, dessa forma o sapato monocromático da YSL não violou a patente da Louboutin.

Esse julgamento serviu para comprovar que é possível uma cor ser registro de marca, desde que seu uso seja original.

Cabe apontar que a Louboutin teve o debate sobre o solado no Brasil também, inicialmente o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) negou o pedido de registro de marca para o solado vermelho. Citando o art. 124, VII, da lei nº 9.279, que proíbe o registro de marca para cores isoladas. A questão foi levada ao judiciário brasileiro que, com base na repressão da concorrência desleal, utilizou o *trade-dress* para manter a liminar favorável à grife.

Embora não tenha registro no INPI, o uso pela concorrência é considerado ilegal, visto que o judiciário chegou ao entendimento que precisa da proteção do *trade-dress*, a fim de evitar concorrência desleal.

4.3 Caso Solange Ferrarini X Kiini

Solange Ferrarini é uma artesã de Trancoso, Bahia, que é conhecida pelos seus biquínis de crochê, feitos manualmente, e vendidos por R\$600,00 o conjunto. Até que em 2013, uma americana chamada Ipek Irgit comprou um conjunto de biquínis produzidos por Ferrarini, e realizou um protótipo do produto, que passou a vender em sua marca The Kiini.



Biquíni da esquerda: Solange Ferrarini. Biquíni da direita: Irgit.

Anos depois Ferrarini descobriu sobre o plágio e, mesmo assim, por não ter condições financeiras, só em 2019 a artesã conseguiu entrar com a ação, nos Estados Unidos, contra Ipek Irgit, por violação de direitos autorais.

No entanto, o caso foi arquivado na justiça americana, visto que o prazo prescricional era 2016 e ela denunciou apenas em 2019. Assim, não recebeu nenhum tipo de compensação pela sua criação.

Embora não tenha um desfecho jurídico relevante, traz uma perspectiva dos direitos autorais para microempreendedores. A lei, embora garanta proteção, não consegue proteger a todos, como exemplo da Solange Ferrarini, que por falta de recursos financeiro não conseguiu ingressar dentro do prazo com uma ação. A falta de informação também é um fator importante nesse caso, visto que se ela tivesse

realizado o registro do biquini no INPI, ela teria sua criação protegida na esfera nacional.

Assim, a falta de conhecimento sob propriedade industrial e direitos autorais pode, muitas vezes, fazer com que microempreendedores tenham suas criações exploradas por terceiros, sem receberem seus direitos.

4.4 Caso Victoria Secrets x Monange

Em 2011 ocorreu a “Monange Dream Fashion Tour”, o evento combinava desfiles de moda com shows, e passou por diversas cidades no país. O evento era uma parceria da Rede Globo com a agência de modelos Mega Models, sendo a patrocinadora do evento a marca de cosméticos Monange, marca de titularidade da empresa farmacêutica Hypermarcas.

Acontece que, no mesmo ano a marca americana *Victoria's Secret* tomou conhecimento do evento, e ingressou com uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), por concorrência desleal, derivada do uso não autorizado de símbolo distintivo da marca.

A marca americana é conhecida mundialmente pelo “*Victoria's Secret Fashion Show*”, o desfile em que apresenta a nova coleção, usada pelas modelos, conhecidas como “angels”, enquanto um artista performa na passarela. O título de “*angels*” que as modelos carregam vem do fato de usarem sempre asas de anjos e plumas, que se tornaram uma característica do evento.

E foi a asa de anjo e plumas que motivou o processo. No “*Monange Dream Fashion Tour*” as modelos usavam esse mesmo acessório. O processo era baseado na concorrência desleal, com base no *trade dress*.



Comparação dos desfiles da *Monange Dream Fashion Tour* e *Victoria's Secret Fashion Show* Fonte: Extraída de Studio Della Moda (2011)

No final, o TJRJ decidiu a favor da empresa americana, multando os envolvidos no “*Monange Dream Fashion Tour*” no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais), além de proibir o uso de elementos característicos do desfile da *Victoria's Secret*, como as asas e as plumas. Na decisão a juíza diz que as asas de anjo já fazem parte da identidade visual da marca há anos, o qual merece proteção legal para evitar confusão do consumidor e concorrência desleal.

O *trade dress* não é passível de registro no INPI, mas o judiciário pode garantir a proteção por meio da lei nº 9.279/1996, que prevê o crime de concorrência desleal. O que torna o processo mais complexo, visto que é necessário ingressar com uma ação, e todas as custas referentes a ela, para garantir o direito.

4.5 Caso Hermès x Village 284

Esse caso traz o debate de até onde vai a inspiração e onde começa o plágio. A inspiração é algo novo criado com base em algo que já existe, ele transforma aquela ideia em algo novo, o que resulta em uma obra original e autêntica. Já a cópia

reproduz algo que existe, alterando poucos detalhes, o que resulta em uma obra sem originalidade e igual a algo já existente.

A marca brasileira Village 284 lançou em 2010 uma réplica da bolsa Birkin, um dos modelos mais famosos da grife francesa Hermès. A réplica, intitulada “Bolsa 284” fazia parte da linha *“I’m not the original!”*, que buscava reproduzir produtos famosos de uma forma satírica. A cópia da Birkin, foi feita com tecido de moletom, diferente da original que é de couro.



Bolsa da direita: Hermés. Bolsa da esquerda: 284

O caso foi julgado pela 24^a vara cível de São Paulo, que proibiu a marca brasileira de comercializar a bolsa, além de pagar indenização por danos materiais e morais.

A Hermès não possui registro industrial da bolsa, mas a mesma pode ser considerada uma obra de arte. Embora seja produzida em maior escala, ela possui características únicas, não sendo apenas uma bolsa de natureza utilitária. Nesse caso, foi usado o regime do direito de autor, que protege a obra mesmo sem o registro, como previsto no art. 18 da lei 9.610/98.

A 9^a Câmara de Direito Privado de São Paulo manteve a decisão da 24^a Vara Cível de São Paulo, vedando a comercialização da “Bolsa 284”.

No caso, mais uma vez o *trade-dress* e a previsão de concorrência desleal garantiram a proteção de uma criação, mesmo sem o registro dela. No entanto, é

relevante destacar que a ausência de previsão legal para registro de *trade-dress* torna as marcas mais vulneráveis a plágio.

4.6 Caso GUCCI x GUESS

A grife italiana *GUCCI* levou, pela primeira vez, a marca americana *GUESS* para o tribunal em 2009. Os argumentos para a ação eram concorrência desleal, falsificação e violação de marca registrada. O principal ponto foi o uso do logotipo, dois “G” entrelaçados.





(Esquerda: bolsa GUCCI. Direita: bolsa GUESS)

Link: <https://lesinattendus.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/03/gucci-guess2.jpg>

Na acusação de 2009, feita em Nova York, a *GUCCI* alegou que a *GUESS* estaria utilizando de quatro características distintivas da italiana: a listra verde e vermelha; a estampa dos Gs conectados; e o G sozinho em uma moldura quadrada.

A corte americana julgou em favor da *GUCCI*, condenando a *GUESS* a pagar danos materiais causados pelo uso não autorizado de tais elementos. A multa de \$4.7 milhões de dólares foi reduzida para \$456.183,00.

No mesmo ano, uma ação com as mesmas alegações foi movida pela grife italiana em Milão, com decisão desfavorável. A corte italiana decidiu favorável a *GUESS*, solicitando o cancelamento de vários registros da "*Pattern trademarks*" da *GUCCI*, por considerar algo comum na indústria da moda.

A mesmas alegações foram levadas para outros tribunais no mundo pela *GUCCI*, sendo algumas favoráveis e outras não. De modo que evidencia a forma que os direitos autorais e o *trade dress* é aplicado ao redor do mundo.

CONCLUSÃO

A indústria da moda move milhões de dólares por ano, sabendo disso, o prejuízo financeiro que a concorrência desleal pode causar a uma marca pode ser gigantesco. Não só ele viola a criação, usufruindo dos frutos do trabalho de terceiros, como ele pode enganar o consumidor e prejudicar a indústria como um todo.

Com a análise dos casos, tornou-se evidente a importância do fortalecimento da legislação nacional quando se trata da proteção de criações e o combate da concorrência desleal. Um exemplo disso é a ausência de previsão específica para o *trade dress*, o qual não é possível de registrar no Brasil. Por causa disso, a marca precisa recorrer ao judiciário para ter seus direitos assegurados, tornando o processo mais demorado e custoso.

Nos casos de violação de registro, muitas vezes se resolve por meio do INPI, sendo o direito mais certo e líquido. No entanto, se não é passível de registro, como é o caso do *trade dress*, cabe ao judiciário decidir sobre a situação, o que pode ser um processo demorado, tornando o prejuízo cada vez maior à marca violada

Sendo assim, é clara a necessidade de uma garantia de proteção maior as criações, para evitar que seja necessário entrar na justiça, podendo levar anos, como o caso da LEVI'S X Damyler, que levou quatro anos.

Embora haja estabelecimento favorável do STJ (Supremo Tribunal de Justiça), é necessário a criação de um regramento específico, que garanta maior segurança aos detentores da criação, e transforme o combate contra a concorrência desleal mais forte.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

A DAMA DO PODER. **Fashion Law: Casos envolvendo marcas brasileiras e internacionais**. Disponível em: <https://adamadopoder.com.br/2022/01/10/fashion-law-casos-envolvendo-marcas-brasileiras-e-internacionais/>. Acesso em: 2 maio 2025.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. **LEVI STRAUSS & COMPANY** (autor) x **DAMYLLER COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA** (réu). Processo n. 0040645-69.2017.8.19.0001. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <https://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWeb>. Acesso em: 2 maio 2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. **VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT INC** (autor) x **HYPERMARCAS S.A.** (réu). Processo n. 0121544-64.2011.8.19.0001. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <https://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWeb>. Acesso em: 2 maio 2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 24ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca da Capital. **VILLAGE 284** (requerente) x **HERMÈS INTERNATIONAL** (requerido). Processo n. 0187707-59.2010.8.26.0100. São Paulo, 2010. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br>. Acesso em: 2 maio 2025.

CARVALHO, Patrícia Luciane de. **Trade dress: a proteção ao conjunto informativo do Banco Itaú S.A.**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), São Paulo, nº 114, p. 45-56, setembro/outubro 2011

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Parte 1: Da propriedade industrial e do objeto dos direitos. v. 1. Atualizado por Newton Silveira e Denis Bosges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Parte 3: Das marcas de fábrica e de comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal. Atualizado por Newton Silveira e Denis Bosges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CDAS. **Louboutin v. Yves Saint Laurent: The High Stakes High Heels**. Disponível em: <https://cdas.com/louboutin-v-yves-saint-laurent-the-high-stakes-high-heels/>. Acesso em: 2 maio 2025.

CONJUR. **Mesmo registro industrial: bolsa francesa não copiada.** 2016. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-ago-20/mesmo-registro-industrial-bolsa-francesa-nao-copiada/>. Acesso em: 2 maio 2025.

DIGITAL RIGHTS. **A linha tênue entre a inspiração e a cópia.** 2020. Disponível em: <https://digitalrights.cc/file/2020/06/16/a-linha-tenue-entre-a-inspiracao-e-a-copia/>. Acesso em: 2 maio 2025.

ETB LAW. **The doctrine of functionality in trademark law.** Disponível em: <https://www.etblaw.com/the-doctrine-of-functionality-in-trademark-law/#:~:text=The%20doctrine%20of%20functionality%20in%20trademark%20law%20asserts%20that%20a,which%20provides%20limited%2Dduration%20exclusivity.> Acesso em: 2 maio 2025.

FASHION LAW. **Christian Louboutin, red soles, high heels and a global quest for trademark rights.** Disponível em: <https://www.thefashionlaw.com/christian-louboutin-red-soles-high-heels-and-a-global-quest-for-trademark-rights/>. Acesso em: 2 maio 2025.

FASHION NETWORK. **Gucci perde processo contra Guess por logo e copyright.** 2023. Disponível em: <https://www.vogue.co.uk/article/gucci-loses-guess-lawsuit-logo-copyright-case>. Acesso em: 2 maio 2025.

FFW. **Gucci x Guess: Similaridade, cópia, inspiração ou coincidência?** 2023. Disponível em: <https://ffw.uol.com.br/noticias/moda/gucci-x-guess-similaridade-copia-inspiracao-ou-coincidencia/>. Acesso em: 2 maio 2025.

JUNGSMANN, Diana de Mello. **Proteção da Criatividade e Inovação: entendendo a propriedade intelectual – guia para jornalistas.** Brasília: IEL, 2010.

JOTA. **A disputa do biquíni.** 2023. Disponível em: <https://www.jota.info/artigos/a-disputa-do-biquini/>. Acesso em: 2 maio 2025.

JUSTIA. **Justia Law: Case 11-3303.** 2013. Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/11-3303/11-3303-2013-03-08.html>. Acesso em: 2 maio 2025.

JUSTIA. **Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent: Federal Court Case.** 2019. Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2019cv00096/507794/146/>. Acesso em: 2 maio 2025.

MIGALHAS. **Jeans Levi's vence processo contra a Damyler por costura e etiqueta.** Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/356283/jeans-levi-s-vence-processo-contr-a-damyler-por-costura-e-etiqueta>. Acesso em: 2 maio 2025.

MIGALHAS. **Caso Christian Louboutin contra Yves Saint Laurent: Nascimento do direito da moda.** Disponível em:

<https://www.migalhas.com.br/depeso/203478/caso-christian-louboutin-contra-yves-saint-laurent-nascimento-do-direito-da-moda>. Acesso em: 2 maio 2025.

MIGALHAS. **Justiça paulista proíbe Village 284 de comercializar produtos que violem direitos autorais da Hermès.** Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/134166/justica-paulista-proibe-village-284-de-comercializar-produtos-que-violem-direitos-autorais-da-hermes>. Acesso em: 2 maio 2025.

MIGALHAS. **Victoria's Secret será indenizada por uso de "asas de anjo" em desfile da Monange.** Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/184549/victoria-s-secret-sera-indenizada-por-uso-de--asas-de-anjo--em-desfile-da-monange>. Acesso em: 2 maio 2025.

MIGALHAS. **Criação de biquíni de crochê baiano acaba em briga judicial nos EUA.** Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/386273/criacao-de-biquini-de-croche-baiano-acaba-em-briga-judicial-nos-eua>. Acesso em: 2 maio 2025.

MONTLAURY. **Levi's ganha disputa com a Damyller por costura e etiqueta.** Disponível em: <https://www.montlaury.com.br/pt/artigos/14-noticias/555-levi-s-ganha-disputa-com-a-damyller-por-costura-e-etiqueta#:~:text=A%20ju%C3%ADza%20da%206%C2%AA%20Vara,at%C3%A9%20a%20publica%C3%A7%C3%A3o%20da%20reportagem>. Acesso em: 2 maio 2025.

ROSINA, Mônica; CURY, Maria (org.). **Fashion Law: direito e moda no Brasil.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.

SOARES, José Carlos Tinoco. **"Concorrência desleal": "Trade dress" e/ou "conjunto-imagem"**. São Paulo: Ed. do Autor, 2004, p. 213.

SPOEGELER. **Interlocking Gs: Trademark Gucci vs. Guess.** Disponível em: <https://spiegeler.com/interlocking-gs-trademark-gucci-vs-guess/>. Acesso em: 2 maio 2025.

STUDIODELLAMODA. **Monange plagiou Victoria's Secret.** Disponível em: <https://studiodellamoda.blogspot.com/2011/06/monange-plagiou-victorias-secret.html>. Acesso em: 2 maio 2025.

TJDFT. **Coincidência entre nome empresarial e marca: empresas com disposição territorial diversa; ausência de prova de concorrência desleal ou de confusão de clientela.** 2020. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/informativos/2020/informativo-de-jurisprudencia-n-410/coincidencia-entre-nome-empresarial-e-marca-2013-empresas-com-disposicao-territorial-diversa-2013-ausencia-de-prova-de-concorrenca-desleal-ou-de-confusao-de-clientela>. Acesso em: 2 maio 2025.

