

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS - CCJE
FACULDADE NACIONAL DE DIREITO – FND
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO - DIR

A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS NO BRASIL

LUIZA FERNANDES VITORINO

RIO DE JANEIRO

2017/2º Semestre

Luiza Fernandes Vitorino

Acadêmica

Prof. Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário

Orientadora

Rio de Janeiro

2017/2° Semestre

Vitorino, Luiza Fernandes, 2017 -

VV845p A proteção jurídica do trade dress no Brasil / Vitorino, Luiza Fernandes – 2017.

64 f.;

Orientadora: Kone Prieto Furtunato Cesário

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017.

1. Trade dress. 2. Proteção jurídica. 3. Conjunto imagem. 4. Violação 5. Concorrência Desleal I. Cesário, Kone Prieto Furtunato II. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curso de Direito. III. A proteção jurídica do trade dress no Brasil.

LUIZA FERNANDES VITORINO

A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS NO BRASIL

Monografia apresentada junto à Faculdade Nacional de Direito, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de concentração de Propriedade Intelectual, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel.

Orientadora: Prof. Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário

Rio de Janeiro

2017/2° Semestre

LUIZA FERNANDES VITORINO

A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS NO BRASIL

Monografia apresentada junto à Faculdade Nacional de Direito, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de concentração de Propriedade Intelectual, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel.

Orientadora: Prof. Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário

Data de Aprovação: __/__/____

Banca Examinadora:

Orientador

Membro da Banca

Membro da Banca

Rio de Janeiro

2017/2° Semestre

AGRADECIMENTOS

À minha orientadora Prof. Kone Prietro por sua orientação e auxílio ao longo da construção do presente trabalho.

Aos meus pais, Aurélio e Fernanda, que nunca mediram esforços e sempre apoiaram meu sonho de estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sem a confiança e o amor de vocês eu jamais chegaria até aqui.

Aos meus avós, Elza, Marina, Renato e José, por todas as palavras de apoio ao longo do caminho.

À minha prima Isabela, pela amizade e companheirismo ao longo de toda a minha caminhada do vestibular à Universidade.

À toda a minha família pelo carinho e suporte.

Às minhas amigas Ana Beatriz, Beatriz, Isabela, Marina, Mariana, Melina e Natália, pela amizade de longos anos e por todo apoio, ainda que à distância, na minha trajetória.

Aos meus amigos da Nacional, Ana Clara, Clara, Isabelle, Ligia, Manoel, Nathalia e Raíssa, por se tornarem a minha família no Rio de Janeiro.

RESUMO

VITORINO, L. F. A Proteção Jurídica Do Trade Dress No Brasil. 50 p. Monografia (graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.

Este estudo busca conceituar e delimitar o instituto do trade dress ou conjunto imagem, bem como os requisitos essenciais para aferição de proteção e os meios através dos quais tal conjunto pode ser protegido contra violação de terceiros. O material utilizado compreende legislação, doutrina, dissertações, artigos, sites e entendimentos jurisprudenciais acerca de tal matéria. Para tanto foram consultados os sítios eletrônicos do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça de São Paulo e Tribunal de Justiça de Goiás e, também, das Cortes de Justiça estadunidenses. A análise irá abordar temas tais como distintividade de um sinal e o fenômeno da significação secundária, a possibilidade de confusão do consumidor e as condutas desleais no mercado, que resultam na violação de um trade dress. São também discutidos temas como registrabilidade de marca e desenho industrial, criações de obras protegidas pela legislação de direitos autorais e concorrência desleal. Por fim, serão analisadas as principais decisões judiciais sobre o tema.

Palavras-chave: Trade Dress; Conjunto imagem; Reprodução; Proteção; Concorrência Desleal.

ABSTRACT

The present study pretends to conceptualize and delimit the institute of the trade dress or “whole picture”, as well as the essential requirements for the assessment of protection and the means through which the subject whole can be protect against third parties’ violation. The used material comprehends legislation, doctrines, assays, articles, websites and jurisprudential opinions regarding such matter. For this purpose were consulted website of the Superior Court of Justice, Court of Justice of São Paulo and Court of Justice of Goiânia and, also, north-american Court of Justices. The analysis will approach subjects such as distinctiveness of a sign and the phenomenon of secondary meaning, the possibility of confusion of the consumer and the unfair practices within the market which results in the violation of the trade dress. Also, are discussed subjects such as registrability of trademark and industrial design, creation of works protected by copyrights legislations and unfair competition. Finally, it will be analyzed the main court decisions on the matter.

Key words: Trade Dress; Reproduction; Protection; Unfair competition.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
 2. O QUE É TRADE DRESS?
 - 2.1. CONCEITO
 - 2.2. ORIGEM
 - 2.3. REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO DO TRADE DRESS
 3. REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO DO TRADE DRESS
 - 3.1. SINAL VISUALMENTE PERCEPTÍVEL
 - 3.2. DISTINTIVIDADE DO SINAL
 - 3.2.1. DISTINTIVIDADE ABSOLUTA E DISTINTIVIDADE RELATIVA
 - 3.2.2. DISTINTIVIDADE INERENTE
 - 3.2.3. SECONDARY MEANING
 - 3.3. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR
 4. PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS
 - 4.1. TRADE DRESS COMO MARCA
 - 4.2. DESENHO INDUSTRIAL
 - 4.3. DIREITOS AUTORAIS
 - 4.4. CONCORRÊNCIA DESLEAL
 - 4.5. MEIOS JUDICIAIS
 5. CONCLUSÃO
- BIBLIOGRAFIA

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CUP – Convenção da União de Paris

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

INTA – International Trademark Association

LDA – Lei de Direitos Autorais

LPI – Lei da Propriedade Industrial

STJ – Superior Tribunal de Justiça

TRIPS - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)

WIPO – World Intellectual Property Organization

1. INTRODUÇÃO

Os sinais distintivos ocupam um papel fundamental na economia. Desde os primórdios da sociedade moderna, os produtos e serviços eram identificados por seu fabricante, por um sinal (nominativo ou visual) que permitia a ele identificar o seu produto e permitia ao consumidor reconhecê-lo no momento da aquisição.

Com o passar dos tempos, as formas de diferenciar um produto/serviço dos demais congêneres no mercado foram se modificando e se reajustando de acordo com as necessidades e demandas da sociedade. Como resultado, os sinais passaram a exercer um papel fundamental na economia das empresas.

Dentre os sinais distintivos mais notórios se encontra a marca que busca identificar a origem e distinguir produtos e serviços entre si¹. Através da marca, o empresário diferencia seu produto ou serviço, fideliza o consumidor – que sempre buscará por ela – e, como consequência de investimentos e sucesso de sua marca, constitui ativos para sua economia.

Nesse sentido, José Benedito Pinho explica:

(...) Tudo isso combinado leva, inevitavelmente, a uma maior valorização da marca como elemento exclusivo de diferenciação. Uma marca passa então a significar não somente o produto real, mas incorpora um conjunto de valores e atributos tangíveis e intangíveis que contribuem para diferenciá-la daqueles que lhe são similares.

Ao adquirir um produto, o consumidor não compra apenas um bem. Ele compra todo o conjunto de valores e atributos da marca.²

No entanto, as marcas não são a única forma de se identificar um produto ou serviço perante o consumidor. Muitas vezes, a apresentação do produto, que lhe garante o caráter diferencial e, assim, distintividade, pode ir além da marca, incluindo elementos como a forma, textura, cheiro, cores e combinação de cores do bem a ser identificado.

¹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2017, Manual de Marcas, item 2.1.

² PINHO, José Benedito. O poder das marcas. Ed. Summus Editorial, 1996. Pg7

Essa apresentação distintiva, considerada em seu conjunto perante o consumidor é o que chamamos de trade dress ou, de acordo com a doutrina brasileira, conjunto imagem, que pode ser definido como:

Trade dress' e/ou 'Conjunto-Imagem', para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a 'vestimenta', e/ou o 'uniforme', isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade.³

Embora seja de suma importância tanto intelectual quanto econômica, o trade dress não possui no Brasil, um instituto autônomo de proteção. Buscando proteção dessa forma, através de outros institutos vigentes em nosso território.

Assim, o objeto do presente estudo é definir o trade dress, bem como analisar sua origem histórica e também os requisitos essenciais que devem ser demonstrados para sua proteção. Em seguida, analisaremos julgados sobre o tema, visando identificar os principais questionamentos levantados pelos Magistrados nas decisões sobre o assunto.

Por fim, serão feitas observações e levantamentos com embasamento na doutrina e jurisprudência pátria, com o intuito de fomentar a discussão e evolução do presente tema.

³ SOARES, José Carlos Tinoco. Concorrência Desleal v. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem. Ed. Tinoco Soares, p. 213, 2004.

2. O QUE É TRADE DRESS

2.1. CONCEITO

A definição do conceito de trade dress/conjunto imagem foi obtida através da construção de doutrina e jurisprudência de diversos países, em especial os Estados Unidos – pioneiro na proteção deste sinal, que definiu o conceito na famosa disputa entre *Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana Inc.*, que será melhor abordada abaixo. Trata-se das características peculiares e distintivas da apresentação de um produto⁴, embalagem⁵ ou estabelecimento⁶.

A noção tradicional de trade dress fazia referência tão somente à forma que revestia determinado produto para que este pudesse ser comercializado, através de rótulos, embalagens e seus aspectos visuais. No entanto, tal entendimento foi se modificando e, atualmente, o trade dress teve seu conceito ampliado, abarcando não apenas a forma (embalagem e rótulo) do produto, mas também sua aparência total, incluindo tamanho, combinação de cores, formato e até mesmo textura.⁷

O trade dress pode, ainda, ser definido como a “imagem comercial global” de um produto. Este é o entendimento da International Trademark Association – INTA ao definir o trade dress como:

“A imagem comercial global (look and feel) de um produto ou serviço que indica ou identifica a fonte do produto ou serviço e distingue este dos demais. Pode incluir o design ou configuração de um produto; o rótulo e embalagem de produtos; e/ou a decoração ou ambiente em que um serviço é oferecido. O trade dress pode consistir em elementos como tamanho, forma, cor e textura, na medida em que tais elementos não sejam funcionais”.⁸

No Brasil, José Carlos Tinoco Soares cria a expressão “conjunto-imagem” como sinônimo de trade dress e explicita que:

⁴ Por exemplo, formas de garrafas, como a garrafa de Yakult.

⁵ Por exemplo, rótulos e embalagens de produtos como chocolates, bolachas, bebidas, entre outros.

⁶ Por exemplo, a disposição peculiar de produtos em uma loja ou ainda, o layout característico de determinado estabelecimento.

⁷ Eduardo João Asséf Jr. – Proteção ao “trade dress” de produtos e estabelecimentos comerciais, in Boletim ASPI – Associação Paulista da Propriedade Intelectual, n. 09, novembro-dezembro, 2004, p. 15.

⁸ Tradução livre. Original: “Trade dress is the overall commercial image (look and feel) of a product that indicates or identifies the source of the product or service and distinguishes it from those of others. It may include the design or configuration of a product; the labeling and packaging of goods; and/or the décor or environment in which services are provided”. Disponível em <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Trade-Dress.aspx>.

“(…) a imagem total do negócio; num sentido bem geral, é o *look and feel*, é, o ver e o sentir do negócio; é o meio pelo qual o produto é apresentado no mercado; é o identificador de origem; o termo ‘trade dress’ significa a imagem total ou aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à característica do produto ou à combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto; o ‘trade dress’ compreende um única seleção de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros, por isso se torna inconfundível.

‘Trade dress’ e/ou ‘Conjunto-Imagem’, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a ‘vestimenta’, e/ou o ‘uniforme’, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade. 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 patentes, mas que se apresentam mediante uma forma de exteriorização característica; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de características particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada origem. Trade dress e/ou conjunto-imagem, para nós, é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a ‘vestimenta’, 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”.⁹

Judicialmente, o trade dress foi definido no Brasil, “o conjunto da imagem (é) o conjunto de elementos da identidade visual que exercem expressivo grau de atração sobre o consumidor”¹⁰.

Na emblemática disputa Mr. Cat x Mr. Foot, o trade dress de estabelecimento foi definido como

“O trade dress refere-se às características da aparência visual de um produto e/ou de sua embalagem (ou mesmo a fachada de um edifício tal como restaurante) que podem ser registrados e protegidos de serem usados por concorrentes como uma marca. Estas características podem incluir a forma tridimensional, o projeto gráfico, a cor, ou mesmo o cheiro de um produto e/ou de sua embalagem”.¹¹

⁹ Concorrência Desleal v. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem. Ed. Tinoco Soares, p. 213, 2004.

¹⁰ Superior Tribunal de Justiça - Recurso Especial 1.376.264 – RJ. Relator Min. João Otávio de Noronha.

¹¹ Ação Ordinária no. 2006.006.86005, 4ª Vara Cível, Comarca de Goiânia/GO, 03.09.2007.

A jurisprudência brasileira aprecia a matéria através de diversos julgados sobre o tema. Em sede de apelação, o Desembargador Enio Zuliani proferiu decisão no sentido de “(...) chama-se *trade dress* ao aspecto exterior característico de um produto, isto é, ao aspecto visual como ele é apresentado ao público. Esse aspecto exterior pode ser protegido através do registo como modelo ou desenho, se para tanto reunir os correspondentes requisitos”.¹²

Do entendimento das doutrinas e jurisprudências até aqui mencionadas, depreende-se que o conjunto imagem de um produto ou serviço é caracterizado pela sua forma conhecida e identificada pelo consumidor, e por uma disposição de elementos que, quando usada de forma reiterada, permite a criação de uma forma distintiva. Tal conclusão é corroborada pelo entendimento de Gustavo Piva de Andrade:

“A distintividade é um elemento fundamental em qualquer disputa do gênero, pois, sem ela, o *trade dress* não possui capacidade para diferenciar o produto ou serviço do empresário dos diversos produtos ou serviços análogos existentes.

Se o *trade dress* possui uma configuração comum, utilizada por várias empresas, ele simplesmente não será reconhecido pelo público consumidor como um signo identificador de origem.”¹³

Assim, observamos que o conceito de *trade dress* é extremamente amplo que abrange – a título exemplificativo – garrafas; embalagens de produtos de limpeza, caixas de produtos alimentícios, aparelhos de celular, layout de restaurante, interior de lojas, entre outros:

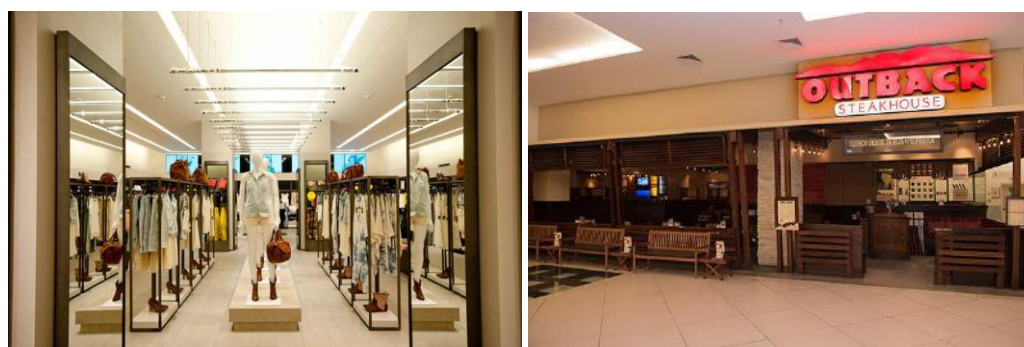


¹² Apelação Cível n. 0019026-91.2011.8.26.0068. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

¹³ O Trade Dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços in Revista da ABPI, no.112 mai-jun 2011.p. 11.



14



15

2.2. ORIGEM

A expressão “trade dress” tem sua origem nos Estados Unidos e fazia referência à forma que um produto era *dressed up to go to market*, ou seja, vestido para ir ao mercado, em tradução livre¹⁶. Tal conceito abrangia, inicialmente, apenas as embalagens e rótulos dos produtos, mas com as mudanças do mercado e formas de consumo, o conceito abrangeu a configuração visual dos produtos, bem como o layout de estabelecimentos comerciais.

A partir de 1992, as decisões judiciais sobre o assunto passaram a exigir a demonstração de que a aparência do produto violado, através de uso constante e uniforme, adquiriu *secondary*

¹⁴ Cumpre salientar que, além de ser classificado como um conjunto ou trade dress revestido de suficiente forma distintiva, o TOBLERONE é registrado, perante o INPI como marca tridimensional.

¹⁵ <https://www.ciroc.com/vodkas>; <http://www.vanish.com.br/produtos/roupas-coloridas/vanish-oxi-action-roupas-coloridas/>; <https://www.thesun.co.uk/news/2138318/toblerone-fans-outraged-after-gap-between-triangles-is-increased-to-reduce-the-amount-of-chocolate-in-bars/>; <https://www.apple.com/br/shop/buy-iphone/iphone-7>; <http://zarabrasil.org/lojas-zara/>; <http://www.freicanecashopping.com/gastronomia/110>;

¹⁶ STEPHEN F. MOHR ET AL., U.S. Trade Dress Law: Exploring the Boundaries, p.2 New York, 1997.

meaning, com base na seção 43(a) do Laham Act de 1946¹⁷. Outros tribunais asseguravam que o trade dress poderia ser protegido sem necessidade de investigação do *secondary meaning*.

Uma das decisões mais emblemáticas acerca do tema nos Estados Unidos, é a disputa entre *Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc.*, perante a Suprema Corte¹⁸. O restaurante Taco Cabana inaugurou sua primeira unidade na cidade de San Antonio (Texas) em 1978 e, ao longo dos anos expandiu suas unidades. A atmosfera do local era descrita como “festiva para refeições com áreas interna e externa, decorada com objetos e cores brilhantes. Em 1985 a Two Pesos abriu seu primeiro restaurante com decoração “essencialmente consistente com a aparência da descrição da Taco Cabana”. Tamanho o sucesso, que a mesma abriu uma série de franquias em diversas localidades (exceto San Antonio):



No referido julgamento, foi reconhecida a possibilidade de proteção da apresentação visual de estabelecimentos através do trade dress, que afirmou:

“[T]rade dress' is the total image of the business. Taco Cabana's trade dress may include the shape and general appearance of the exterior of the restaurant, the identifying sign, the interior kitchen floor plan, the decor, the menu, the equipment used to serve food, the servers' uniforms and other features reflecting on the total image of the restaurant. 1 App. 83-84. The Court of

¹⁷ SEC. 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.*

¹⁸ *Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana Inc.* (91-971), 505 U.S. 763 (1992)

¹⁹ Disponível em: <https://pt.slideshare.net/mikeatkins/alicante-presentation-7504041>

Appeals accepted this definition and quoted from *Blue Bell Bio Medical v. Cin Bad, Inc.*, 864 F. 2d 1253, 1256 (CA5 1989): "The 'trade dress' of a product is essentially its total image and overall appearance." See 932 F. 2d 1113, 1118 (CA5 1991). It "involves the total image of a product and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques." *John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc.*, 711 F. 2d 966, 980 (CA11 1983). Restatement (Third) of Unfair Competition § 16, Comment a (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990).²⁰

Merece destaque ainda, outro caso norte-americano que alavancou a discussão acerca do trade dress. Trata-se do caso *Samara Brothers vs. Wall Mart*, julgado pela Suprema Corte no ano de 2000²¹, onde se entendeu que para a proteção do design de produtos, deveria ser comprovada sua distintividade adquirida pelo uso, ao passo que para embalagens de produtos, deveria ser verificada a distintividade inerente, que consiste na capacidade intrínseca de diferenciação em relação às demais (conforme será exposto a seguir):

“WAL-MART STORES, INC. V. SAMARA BROTHERS, INC., --Decided March 22, 2000

[the trademark law] has been held to embrace not just word marks and symbol marks, but also “trade dress”—a category that originally included only the packaging, or “dressing, “of a product, but in recent years has been expanded by many courts of appeals to encompass the product’s design. (...) Design, like color, is not inherently distinctive. The attribution of inherent distinctiveness to certain categories of word marks and product packaging derives from the fact that the very purpose of attaching a particular word to a product, or encasing it in a distinctive package, is most often to identify the product’s source. Where it is not reasonable to assume consumer predisposition to take an affixed word or packaging as indication of source, inherent distinctiveness will not be found. With product design, as with color, consumers are aware of the reality that, almost invariably, that feature is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing”.²²

²⁰ Tradução livre: Trade dress é a imagem total do negócio. O trade dress da Taco Cabana pode incluir a forma e aparência geral do exterior do restaurante, o sinal identificador, a planta da cozinha, a decoração, o menu, o equipamento usado para servir a comida, o uniforme dos atendentes, e outros itens que refletem a imagem total do restaurante. (...) O trade dress de um produto é essencialmente a imagem total e a aparência geral. (...) envolve a imagem total do produto e pode incluir características como tamanho, forma, cor ou combinação de cores, textura, gráficos os ainda técnicas particulares de venda.

²¹ *Wal- Mart Stores, Inc. vs. Samara Brothers, Inc.* (99-150), 529 U.S. (2000).

²² Tradução livre: [a legislação marcária] tem sido utilizada para abarcar não apenas marcas nominativas ou figurativas, mas também “trade dress” – uma categoria que originalmente incluía apenas a embalagem ou “vestimenta” de um produto, mas nos anos recentes vem se expandindo por muitas cortes de apelação para abarcar o design do produto (...) Design, como cor, não é inerentemente distintivo. A atribuição de distintividade inerente para certas categorias de marca nominativas e embalagem de produtos decorre do fato de que a maneira de associar uma palavra a um produto, ou embalá-lo em um revestimento distintivo, na maioria das vezes, permite identificação da origem do produto. Quando não é possível assumir que o consumidor tem uma predisposição para reconhecer uma palavra ou uma embalagem como a indicação de uma fonte, a distintividade inerente não será encontrada. Com o design do produto, como ocorre com as cores, os consumidores estão atentos ao fato de que, quase invariavelmente, aquela característica não tem a intenção de indicar a origem de um produto, mas caracterizar o produto como mais útil ou interessante.

À vista de tais decisões, ficou consolidada a necessidade de que o trade dress, para ser passível de proteção, apresente o requisito da distintividade, que pode ser originária ou adquirida.

No próximo capítulo, iremos detalhar os requisitos necessários para a proteção do trade dress, quais sejam: perceptividade visual do sinal, distintividade do sinal e possibilidade de confusão do público consumidor.

2.3. REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO DO TRADE DRESS

O trade dress, como outros sinais distintivos, possui um papel identificador de produtos e serviços. A cumprir este papel, o trade dress adquire um valor comercial e econômico.

Tal valor perante o mercado, faz com que o trade dress seja objeto de imitação/reprodução por terceiros que buscam, com tal conduta, desviar clientela ou se aproveitar da fama já constituída do titular do trade dress.

Cumpra inicialmente, definir os conceitos de reprodução – que ainda será dividida entre parcial, com acréscimo, subjetiva ou objetiva – e imitação, de acordo com entendimentos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

A reprodução consiste na cópia idêntica de sinal anterior de terceiro. A reprodução será total quando se tratar de cópia integral ou fiel de sinal anterior de terceiro. Pode ainda ser parcial, quando se tratar de identidade parcial, sinal alheio anterior ou a reprodução total de sua parte fonética. Por fim, a reprodução com acréscimo e a reprodução na íntegra de sinal anterior alheio no bojo do sinal registrando.

A imitação por sua vez, refere-se ao sinal que tenta reproduzir o estilo, a maneira, o modelo ou a ideia invocada por sinal alheio. Assim, a caracterização da imitação, abrange toda aproximação gráfica, fonética e/ou ideológica do sinal pleiteado com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundido ou associado por semelhança com esse último.

Um trade dress será violado quando sua apresentação visual é reproduzida por terceiro que visa confundir o consumidor para que este consuma seu produto/serviço acreditando se tratar do produto/serviço do titular de direito do conjunto. O contrafrator pode ainda, buscar tão somente a associação indevida por parte do consumidor.

A tentativa de reprodução do trade dress pode se dar de forma objetiva ou subjetiva. A reprodução objetiva ocorre quando o infrator possui a intenção de criar a impressão no consumidor de que seu produto/serviço é o mesmo assinalado pelo trade dress original.

Dessa forma, levando em consideração o consumidor comum, o infrator consegue conquistar a clientela do titular de direito do trade dress infringido:



23

A reprodução subjetiva ocorre de forma mais sutil. Nela se reproduz apenas os elementos principais que compõem determinado conjunto, de modo que o conjunto contrafeito seja diferente a ponto de afastar alegações de cópia integral.

Dessa forma, o infrator não se vale do trade dress para tomar para si parcela do público consumidor, mas sim para “pegar carona” na fama do titular já estabelecido e conhecido no mercado:

²³ Disponível em: <https://pt.slideshare.net/semanabiblio/ana-carolina-e-carlos-eduardo-dannemann-adv>



24

Assim concluímos que a reprodução objetiva é a cópia do trade dress capaz de causar confusão no consumidor, ao passo que a reprodução subjetiva consiste na imitação que resultará em associação indevida por parte do consumidor.

²⁴ Disponível em: <http://peduti.com.br/blog/protacao-ao-trade-dress-conferido-por-meio-judicial/>

3. REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO DO TRADE DRESS

3.1. SINAL VISUALMENTE PERCEPTÍVEL

O Acordo TRIPS - *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* ²⁵ determina que são objeto de registro qualquer sinal ou combinação de sinais capazes de distinguir produto ou serviço de um empreendimento daqueles de outro. No entanto, os membros signatários do acordo podem exigir como condição de registro, que tais sinais sejam visualmente perceptíveis.²⁶

Este foi o posicionamento adotado pela legislação brasileira ao estabelecer no artigo 122 da LPI, que “*são suscetíveis de registro (...) os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais*”. Assim, podemos verificar que, conforme entendimento legal do país, um signo só pode ser registrado caso seja visualmente perceptível.

No que tange os sinais visualmente perceptíveis, Kone Prieto Furtunato Cesário, explica:

“As novas marcas visuais, portanto, são sinais distintivos apostos em produtos e serviços e que captam a atenção dos consumidores pela visão. Esses sinais, como dito, utilizam-se da percepção visual para, de uma forma incomum ou peculiar, transmitir ao consumidor informações acerca da origem, de uma qualidade, de um padrão, de um nicho de mercado ou outras informações que o empresário deseja que sejam percebidas por seu público-alvo.”²⁷

O trade dress, conforme demonstrado até aqui, é o conjunto dos elementos que compõem a identidade visual de um produto ou serviço, formando desta forma, um conjunto imagem. Assim, é necessário que todos os elementos que identifiquem um produto ou serviço e, na mesma medida, o tornem distintivos em relação aos seus congêneres.

²⁵ O Acordo TRIPS foi ratificado pelo Brasil através do Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994 e incorporou a Ata final da Rodada Uruguai das Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.

²⁶ Artigo 15 - Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

²⁷ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. As novas marcas visuais à luz dos princípios do direito comercial, 2016. P. 70.

A distintividade do sinal será observada através de elementos tais como: forma, tamanho, cor ou combinação de cores, design e grafismos. Todos elementos são identificados por um consumidor através da visão. Se tais elementos, quando analisados em conjunto, não conferirem distintividade ao trade dress, este não será passível de proteção. Resta claro, então, a importância dos sinais visuais na composição do conjunto imagem de um produto ou serviço.

Ademais, ainda que os elementos do trade dress não se limitem à visão, faz-se necessário que seus elementos principais sejam compostos por sinais visuais marcantes e de identificação do consumidor, de modo a lhe conferir distintividade e, subsequentemente, proteção perante terceiros.

3.2. DISTINTIVIDADE DO SINAL

A distintividade faz-se necessária na medida em que, sem ela, o conjunto imagem não possui capacidade de diferenciar um produto ou serviço de um titular dos demais do mesmo gênero. Se determinado conjunto possui apresentação comum, utilizada por outras empresas no mesmo mercado, ele não será reconhecido pelo consumidor como identificador de sua origem. Dessa forma, para que um trade dress possua proteção – em qualquer uma das modalidades que serão abordadas a seguir – ele deve ser distintivo e capaz de diferenciar, com eficácia, o produto ou serviço do seu titular dos demais congêneres.

Existem casos em que o trade dress possui uma impressão tão forte, que a relação entre ele e o produto/serviço é intrínseca e a dissociação entre os mesmos se torna impossível. Tal afirmação deixa clara a importância da distintividade da configuração visual de um produto, ao passo em que se torna elemento de valor patrimonial e comercial para seu titular.

A Sexta Corte de Apelações dos Estados Unidos concluiu que a força do trade dress depende da interligação de dois elementos: a originalidade do trade dress e o investimento feito para atribuir, ao trade dress, *secondary meaning*.^{28 29}

²⁸ *Gray, et al. v. Meijer, Inc.* (No. 00-1905), 2002. *United States Court Of Appeals – Sixth Circuit*.

²⁹ Original: Strength of a plaintiff's trade dress depends upon the interplay of two elements, the uniqueness of the trade dress and the investment in imbuing a trade dress with secondary meaning.

Em decisão recente, a 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou um caso de violação de trade dress de estabelecimento. Tratava-se de ação de obrigação de não fazer ajuizada pela Petrobrás, em 2007, contra a empresa Bela Vista Auto Posto, que mantinha postos de gasolina com características ligadas às suas:



Nesta oportunidade, decidiu-se que a empresa Bela Vista utilizou as cores da Petrobrás na fachada de seu estabelecimento, atraindo e iludindo a clientela desavisada, que poderia acreditar se tratar de produtos da marca da Petrobrás. Isso porque, o padrão visual adotado pela Petrobrás é nacionalmente reconhecido e se tornou sinônimo dos seus produtos e serviços.³¹

O mesmo entendimento pode ser aplicado em relação aos produtos. Para que sejam passíveis de proteção do instituto do trade dress, seu todo não pode ser constituído por forma necessária, comum ou vulgar que guarde estreita relação com o produto que visa identificar. Do contrário, a sua configuração deve guardar distintividade e novidade, e de fato diferenciar o produto dos demais concorrentes.

Por exemplo, estamos acostumados a encontrar nos mercados barras de chocolates. A maioria delas possui o mesmo tamanho e formato retangular, se diferenciando apenas, por suas respectivas embalagens. Se retirarmos tais embalagens, ou até mesmo fecharmos os olhos, não seremos capazes de distinguirmos os chocolates de diferentes fabricantes. No entanto, existe uma empresa que optou por confeccionar e comercializar seu chocolate em forma de pirâmide, separadas por pequenos espaços, se tornando a única empresa a comercializar chocolates de tal maneira. Tamanha a novidade e distintividade de tal produto que não é necessário que

³⁰ Disponível em: <https://portalintelectual.com.br/portal/wp-content/uploads/2017/01/POSTO-E-JORNAL-2-300x101.png>

³¹ Apelação Nº 0107915-70.2007.8.26.0000.

visualizemos a embalagem ou até mesmo mencionemos o nome da marca para sabermos de qual produto se trata.

Assim, é possível observar que a proteção conferida ao conjunto imagem de determinado signo, guarda estreita proporção com o grau de distintividade do mesmo, ou seja, quanto mais distintivo o conjunto de um signo – afastando-o dos demais congêneres – maior será a proteção jurídica que lhe será atribuída. Em contrapartida, quando mais “vulgar” for um sinal, menor será sua proteção tendo em vista a sua similitude com os demais sinais existentes no mercado.

3.2.1 DISTINTIVIDADE ABSOLUTA E DISTINTIVIDADE RELATIVA

Conforme explicitado acima, a distintividade é elemento necessário a qualquer sinal que pretende identificar um produto ou serviço na medida em que tal elemento é o que permite que o consumidor diferencie o referido produto ou serviço de seus demais congêneres. Isto posto, podemos classificar a distintividade como absoluta ou relativa.

A distintividade absoluta é a capacidade de um sinal diferenciar o produto assinalado dos seus concorrentes e, simultaneamente, fixar-se na percepção do público de forma a apontar o produto em questão³². Não é possível que seja concedido o direito de propriedade sobre um símbolo considerado de uso comum (*res communis omnium*), como por exemplo utilizar a palavra “CHOCOLATE” para designar chocolates.

A análise da distintividade absoluta, leva em consideração a “motivação do signo em face do seu objeto”³³³⁴. Tal afirmação significa que será analisado o grau através do qual o sinal se destaca da coisa por ele identificada. Podem-se distinguir quatro graus de distintividade³⁵:

- a) Signos genéricos;
- b) Signos sugestivos ou evocativos;

³² BARBOSA, Denis Borges. “Novos estudos em propriedade intelectual 2011-2013 Volume 1” IBPI, p. 52

³³ *Ibidem*

³⁴ BEEBE, Barton. “The Semiotic Analysis of Trademark Law”, 51 UCLA Law Review 620 (2004). “*This is essentially a hierarchy of figurativeness. It ranks marks according to the degree to which their signifiers are, in semiotic terms, “motivated” by their referents. Motivation is defined as “opposite of arbitrariness”.*”

³⁵ Novos estudos em propriedade intelectual 2011-2013 Volume 1” IBPI, p. 55

- c) Marcas arbitrárias;
- d) Marcas de fantasia;

De acordo com a afirmação acima, podemos exemplificar os graus de distintividade de determinadas marcas, conforme Manual de Marcas emitido pelo INPI:

Produto ou serviço	Sinais irregistráveis	Sinais registráveis		
	Não distintivo	Evocativo/Sugestivo	Arbitrário	Fantasiado
Sapato	Calçados Bota Pisante De couro	Multishoes	Dakota	Oskien
Aguardente	Bebida Rum Amarga	Dona Pinga	Pitu	Sagatiba
Avião	Aeronaves Teco-teco Supersônico	Airbus	Tucano	Elbit
Transporte aéreo	Transporte Companhia aérea Linhas aéreas Italiana	Fastjet	Gol	Zimex
Trompete	Instrumentos de sopro Trombeta Pistão	Som Bemol	Jupiter	Weril

36

Com base no acima exposto, podemos concluir que o sinal genérico, é termo ou são expressões que designam a categoria, a espécie ou o gênero ao qual pertence um determinado produto ou serviço.

³⁶ Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 5.9.1 Orientações gerais para análise da distintividade. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio#591-Orienta%C3%A7%C3%B5es-gerais-para-an%C3%A1lise-da-distintividade

Os signos sugestivos ou evocativos: são aqueles que evocam ou sugerem finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço que visa identificar e, ainda que possuam um grau baixo de distintividade, são passíveis de registro. Em relação ao trade dress, podemos mencionar o uso de uma combinação de cores que evoque sensações relacionadas ao produto ou serviço. É o caso, por exemplo, de sabonetes que comumente possuem embalagens compostas das cores verde, azul, amarela ou branca por serem cores que remetem ao frescor. Isso porque, as mesmas cores estão sempre associadas a sentimentos e efeitos similares.³⁷

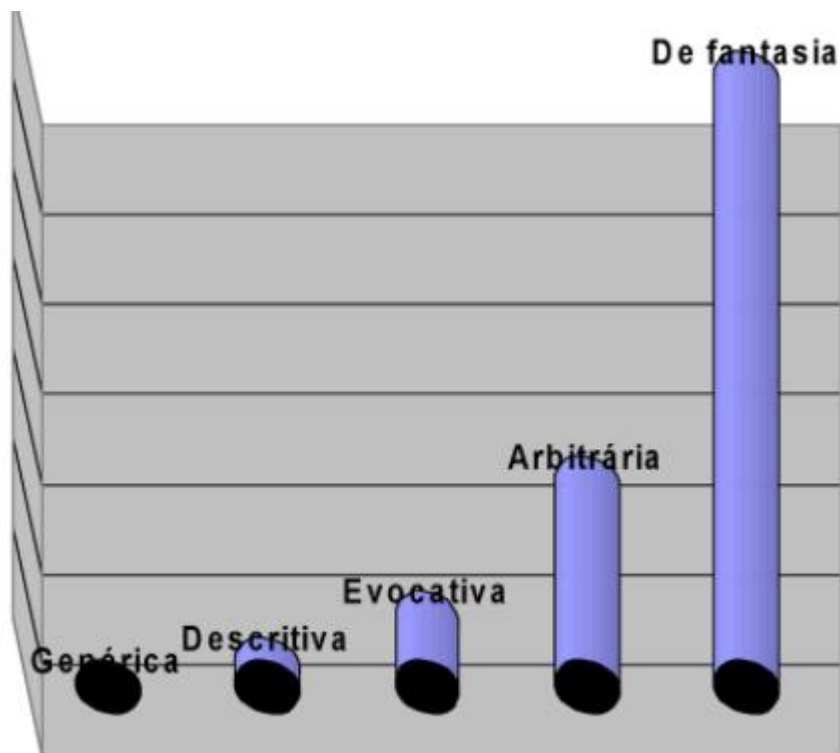
Dessa forma, o conjunto imagem com uma combinação de cores que cria no consumidor uma sensação relacionada ao seu produto, pode ser considerado como evocativo.

As marcas arbitrárias, por sua vez, importam no deslocamento de um sinal para outro campo. Sobre tais marcas Gama Cerqueira disse que “*consistem em produtos criados arbitrariamente para designarem os produtos ou em palavras e nomes conhecidos tirados da linguagem vulgar, mas que não guardam relação necessária com o produto que assinalam*”.³⁸

Por fim, as marcas de fantasia são os neologismos ou qualquer criação verbal que representam arbitrariedade completa em face do produto ou serviço por ela assinalado.

³⁷ HELLER, Eva. A psicologia das cores: como as cores afetam a emoção e a razão. 1ª Ed. São Paulo, Gustavo Gili, 2013.

³⁸ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de propriedade industrial, vol. 2/283, 2ª Ed. Rio de Janeiro. Ed. Revista dos Tribunais, p. 82-3.



39

Assim, concluímos que a marca genérica, em princípio, não será apropriável, na medida em que as descritivas serão revestidas de distintividade. As outras marcas – evocativas, arbitrárias e de fantasia – serão apropriáveis quando induzir o público a discernir o produto ou serviço assinalado, ainda que não as conheça.

Em contraposição à distintividade absoluta, temos a distintividade relativa. Esta consiste na distintividade de um sinal em relação aos demais existentes. Um sinal deve diferenciar-se dos demais que disputam o mesmo segmento de mercado que o seu, de modo que o reconhecimento da sua origem se distingue da origem de outro não havendo, assim, confusão⁴⁰.

3.2.2. DISTINTIVIDADE INERENTE

Conforme exposto, a distintividade é elemento fundamental para a proteção de qualquer sinal que identifique produto ou serviço, dentre eles o trade dress. Tal elemento é requisito exigido por lei como condição de registro de um sinal. O caráter distintivo de um sinal está

³⁹ BARBOSA, Denis Borges. “Novos estudos em propriedade intelectual 2011-2013 Volume 1” IBPI, p. 59

⁴⁰ BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2009, p. 75

vinculado à sua capacidade inerente de funcionar como elemento de identificação de um produto ou serviço⁴¹.

Neste sentido Tinoco Soares, aponta as seguintes noções sobre os termos “distintivo” e “inerente”:

“Distintivo’, próprio para distinguir, coisa que se distingue; emblema; insígnia. “Distinguir”, por sua vez é diferenciar, separar, discriminar, divisar, avistar, caracterizar, especificar, sentir, perceber, ouvir, tornar notável, mostrar, etc. Há portanto, nos dicionários, uma pluralidade de conceitos para com o palavra “distinguir”, mas, dias delas são bastante próximas do Trade Dress, quais sejam, o ‘emblema’ que é a figura simbólica e/ou o símbolo e a ‘insígnia’ que nada mais é do que o ‘sinal’”. (...) ‘Inerente’ equivale a ‘que por sua natureza está inseparavelmente ligado a alguma coisa’. *Inherent* tem como correspondente em português o ser inerente, intrínseco, inseparável, essencial. Formando-se a expressão *Inherent distinctiveness* somos fadados a admitir que o trade dress deverá ser formado de uma imagem intrínseca, inseparável e essencial e, se assim for para todos os efeitos legais e de direito, deverá ser aceito, admitido, protegido e por via de consequência combatida a sua reprodução, imitação ou semelhança”.⁴²

A distintividade do trade dress pode ser analisada de acordo com os graus supra citados (genérico, sugestivo ou evocativo, arbitrário e fantasioso). No entanto, tais critérios se aplicam à sinais bidimensionais, que não se aplicariam ao conjunto imagem, uma vez que este pode consistir design de produtos ou ainda, a configuração de uma loja.

Dessa forma, a American Bar Association, a partir de seu conselho de Propriedade Intelectual, decidiu que o design de um produto poderia ser considerado inerentemente distinto, seguindo os seguintes elementos: (i) for incomum e ficar gravado na memória (memorável); (ii) estiver conceitualmente separado do produto ao ponto em que o consumidor consiga distingui-lo como símbolo fonte do produto, não sendo apenas decorativo; (iii) de preferência fizer referência em um primeiro momento à origem do produto. (iv) não seja uma mera adaptação comum de uma conhecida forma de trade dress para o específico ramo de atividades; (v) seja capaz de criar uma impressão comercial distinta de qualquer outra anterioridade de trade dress⁴³.

⁴¹ Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, item 5.09.

⁴² SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência Desleal” vs. “Trade Dress e/ou “Conjunto-Imagem”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004. P. 216

⁴³ TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golos. Concorrência desleal; trade dress. Revista Eletrônica do IBPI. Ano I – Número 1.

Diferentemente da distintividade adquirida – que consiste no caráter distintivo adquirido por um sinal através de seu uso contínuo – ou ainda da significação secundária, observamos que a distintividade inerente é aquela que é indissociável do sinal desde o início de seu uso.

Concluimos assim, que a distintividade inerente restará comprovada quando o conjunto for composto por uma imagem inseparável e essencial e, dessa forma, deverá ser aceito e protegido e por via de consequência combatida a sua reprodução, imitação ou semelhança de um conjunto. No Brasil, conforme demonstrado pelas diretrizes de análise do INPI (acima), a distintividade inerente é elemento precípua para concessão de registro.

3.2.3. SECONDARY MEANING

O *secondary meaning*, ou significação secundária em português, consiste na aquisição, através do uso de um sinal nas relações de mercado de distintividade absoluta, de forma a adquirir proteção do elemento que, tradicionalmente, seria de domínio comum.

Lélio Denicoli Schmidt discorre que:

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

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

É o contexto que irá determinar o significado e a função do signo”.⁴⁴

Ainda é possível definir a significação secundária como a associação mental feita por uma porção substancial de consumidores e potencial consumidores entre uma marca⁴⁵ e uma única fonte do produto.⁴⁶

⁴⁴ SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 127-130.

⁴⁵ Marca em sentido *latu sensu*.

⁴⁶ *Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc.*, 778 F.2d 1352, 1354 (9th Cir. 1985). Original: “*Secondary meaning is defined as the “mental association by a substantial segment of consumers and potential consumers ‘between the alleged mark and a single source of the product.’”*”

Entendemos que o *secondary meaning* é o fenômeno através do qual o conjunto de um signo, até então não considerado ou percebido como distintivo pelo público (assim, não sendo passível de registro como marca conforme estabelecem o artigo 124 da LPI e artigo 6-Quinquies B.2 da CUP⁴⁷), adquire tal requisito através de seu reiterado uso comercial. Assim, é estabelecida a distintividade de tal sinal.

A construção do *secondary meaning* não se prova apenas pelo uso do signo em relação ao produto ou serviço que ele identifica, mas também pela percepção que tal sinal causa no consumidor, que deve compreender o signo como uma marca distintiva que diferencia um produto/serviço de outro congêneres e que lhe indica uma origem individualizada⁴⁸.

No Brasil, este fenômeno pouco é debatido. Entretanto, judicialmente, o assunto já foi abordado para decisões de marcas como “ALPARGATAS”, “LEITE DE ROSAS”, “TICKET”, “ULTRAGAZ”, entre outros. Podemos destacar a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região envolvendo a marca “CHINA IN BOX”.

Tal marca é usada para identificar um serviço de restaurantes de culinária chinesa e possui o significado, literal, de “China na caixa”, podendo ser considerada assim, composta por termos vulgares ou de uso comum. No entanto, conforme entendimento do magistrado, embora a marca CHINA IN BOX seja composta por termos de origem comum ou evocativos do produto, não se pode afastar que, perante o consumidor, tais termos usados conjuntamente estão diretamente associados ao serviço de comida chinesa servida em caixas, oferecido inicialmente pela empresa titular da referida marca, assim traduzindo o fenômeno da significação secundária, restando caracterizada a originalidade do termo em relação ao serviço oferecido⁴⁹.

⁴⁷ Art. 6º quinquies -B . - *Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes: (2) quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida.*

⁴⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 159-160.

⁴⁹ TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO - Embargos Infringentes No. 0523618-64.2008.4.02.5101

Dessa forma, concluímos que a significação secundária, guarda estreita relação com a distintividade, acima estudada, na medida em que só é possível que o conjunto imagem extrapole o serviço ou produto que vise identificar, se tornando indissociável do mesmo, se possuir a distintividade necessária para tal.

3.3. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR

Restando claro que o trade dress é a roupagem comercial que atribui distintividade a um produto ou serviço, o outro requisito para a proteção do referido conjunto é a demonstração da confusão, em virtude de similaridade entre impressões visuais por parte do consumidor.

A possibilidade de confusão é concretizada quando um número considerável de consumidores comuns, pode ser induzido a erro ou confundidos no que diz respeito à origem do produto ou serviço em questão. Nesse sentido, Celso Delmanto discorre que *“a imitação é geralmente feita para dar a impressão de semelhança, aquela aparência capaz de iludir (liable to confuse) os compradores, normalmente desatentos a pequenas diferenças”*⁵⁰.

No mesmo sentido Gama Cerqueira ensinava que:

“Entre os meios de criar confusão com os produtos ou artigos de um concorrente, acode à ideia, desde logo, o uso de sinais distintivos idênticos ou semelhantes aos que os assinalam. Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação (Código, art. 175, II). Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de continuas marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos concorrentes. Aplica-se o mesmo princípio quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto característico do produto ou forma de sua apresentação (embalagens, envoltórios, recipientes, etc.), quando não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio público.”⁵¹

Desta maneira, a forma mais elementar de confusão ocorre quando o consumidor adquire um produto por outro, ou seja, quando o consumidor adquire um produto, mas, devido

⁵⁰ Crimes de Concorrência Desleal, Ed. Da Universidade de São Paulo, 1973, p.87-88.

⁵¹ CERQUEIRA, João Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed. Lúmen Júris, pg. 282.

à semelhança dos elementos visuais externos, acaba adquirindo outro produto no lugar daquele pretendido. Trata-se da materialização do desvio de clientela.

A conduta desleal acima explicitada não se limita apenas, à reprodução de produtos, conforme demonstra Gama Cerqueira ao dizer que:

“Outra forma de concorrência condenável é a que procura provocar confusão entre dois estabelecimentos por meio da semelhança de sua disposição externa (fachadas, vitrinas, etc.), desde que esses elementos sejam suficientemente característicos e aptos para distinguir o estabelecimento. (...) É necessário observar, porém, que, na apreciação da possibilidade de confusão entre estabelecimentos, devem levar-se em conta as circunstâncias de fato, especialmente a sua proximidade, pois é mais difícil confundirem-se estabelecimentos situados em locais distantes entre si, onde se alicia a clientela de um e de outro”.⁵²

O desvio fraudulento de clientela é uma modalidade do crime de concorrência desleal, conforme disposto no artigo 195 da LPI:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;”

Tal conduta não está presente apenas na confusão quando na aquisição de determinado produto, mas também na associação indevida, aproveitamento parasitário ou no enriquecimento sem causa. Assim, ao imitar o conjunto imagem de produto ou serviço já conhecido no mercado, o infrator se vale da fama de seu concorrente, e assim, consegue divulgar mais facilmente seu produto do que se fizesse sob um conjunto novo e desconhecido. É o caso em que o infrator “pega carona” na fama de seu concorrente.

Cumprido destacar que para ser observada a possibilidade de confusão do consumidor, o seu grau de discernimento deve ser observado. Isso porque, na maioria dos casos, as infrações irão ocorrer em lugares de consumo de massa, nos quais os consumidores são, em sua maioria, desatentos e compostos pelo público comum que pode, facilmente, ser enganado.

⁵² CERQUEIRA, João Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed. Lúmen Júris, pg. 284.

A lei, ao reprimir a imitação de conjuntos e a concorrência desleal, visa resguardar – além do detentor do direito – o consumidor desatento que, por algum motivo, não é capaz de observar os detalhes de determinado produto. Sobre a matéria, Clóvis da Costa Rodrigues versa que:

Devemos partir do princípio de que o público não se compõe somente de peritos, especialistas, de homens de ciências e cultos, mas ao contrário, na sua grande maioria, o grande público se compõe de leigos, de desprevenidos, de espíritos desatentos, que procuram os produtos pelos nomes e quando não os dizem incompletos, pronunciam-nos errados, deles guardando, não raro, vaga reminiscência ou traços indecisos de sua feição gráfica e de suas cores.⁵³

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no sentido de que:

“(…) O consumidor atento jamais confundiria embalagens de produtos, por mais parecidas que sejam. O que a lei visa proteger em relação a imitações é a possibilidade do produto ser adquirido, por engano, justamente pelo consumidor desatento ou incapaz de reparar nos detalhes da embalagem, seja por falta de instrução, por problemas de visão ou por pressa”.⁵⁴

A confusão do consumidor deverá ser apreciada no caso concreto, como se observa nas decisões judiciais abaixo:

“As particularidades inerentes ao design de ambos os recipientes, destacando-se a similaridade de cor, tamanho, volume das embalagens, e ainda disposição dos lançamentos gráficos identificadores do produto, bem como a peculiaridade das etiquetas que são de papelão em forma tubular, aliado ao fato de se enquadrarem na mesma categoria (cera líquida), o que é corroborado pelo fato de que os nominativos "Brilho Fácil" da autora e "Espalhe Fácil" da ré tem grande similaridade fonética, os quais conjuntamente, no entender das peritas podem causar confusão ao consumidor, no momento de adquirir produtos postos à venda.” (f.89) Neste esteio, entendo que todo o arcabouço probatório demonstra de modo suficiente que a ré distribui no mercado produto em embalagem semelhante, com marca de mesma sonoridade, e rótulo extremamente parecido ao produto da autora/apelante, evidenciando a prática de concorrência desleal, ao propiciar o desvio de clientela num mesmo seguimento de mercado”⁵⁵.

⁵³ Concorrência Desleal, p.138, Ed. Peixoto, 1945

⁵⁴ Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 685.903, Rel. Min. Nancy Andrighi, 29/10/2007. Grifos próprios.

⁵⁵ Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 15ª Câmara Cível, Des. Viçoso Rodrigues, AC 2.0000.00.463227-9/000(1), DJ 14.09.2005. Grifos próprios.

“Observe-se que a divergência não se põe sobre o nome “mocotó”, que é do domínio público, mas sim na forma de uso da marca dos Réus, pela semelhança das embalagens a causar confusão entre os produtos. Ou na expressão do perito: “No exame sucessivo das amostras dos produtos fornecidos pelos autores (...) e dos apreendidos no estabelecimento da Ré (...), impressionou o perito a extrema identidade da forma ornamental e da cor adotadas nos frascos de ambos os produtos e a considerável semelhança das características das letras e figuras geométricas utilizadas gravadas [sic] nas embalagens.”⁵⁶

A verificação da confusão, no entanto, não está atrelada à necessidade de perícia. Em alguns casos a semelhança entre conjuntos é tão grande, que a confusão do consumidor restará evidente, conforme:

“Basta a mera visualização das embalagens acostadas aos autos para verificar que houve apropriação indevida da marca alheia, com a adoção de conjunto visual que leva à confusão no momento da aquisição pelo consumidor. Segundo a doutrina especializada, a expressão trade dress possui acepção ampla e tem sido utilizada pela jurisprudência no sentido de “conjunto-imagem”, consistindo “num conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais”. Como bem destacado pelo juiz sentenciante, a marca permite ao consumidor a identificação e conseqüente aquisição dos bens e produtos que se utiliza, e seu conceito transcende o nome pelo qual o produto é identificado, “aplicando-se o conjunto de toda a embalagem, ao trade dress, ao conjunto imagem”⁵⁷

Visto o exposto, podemos determinar que a confusão ou associação indevida, quando demonstrada no caso concreto, se revela como um dos principais elementos para que seja possível estabelecer a infração de um trade dress através das regras de concorrência desleal.

⁵⁶ TJRJ, AC 2.075/96, Des. Pedro Fernando Ligiero, 6ª Câmara Cível, DJ 18/06/96

⁵⁷ TJRJ, Ac 0090918-04.2007.8.19.0001 (2008.001.49286). Decima Segunda Câmara Cível, Des. Lucia Miguel S. Lima. 27/01/2009

4. A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS

Até o momento, estudamos que o trade dress é o conjunto de elementos que, quando observados em seu conjunto, diferenciam determinado produto ou serviço de seus demais congêneres. Nas práticas de comércio, verifica-se – muitas vezes – a reprodução de conjuntos já amplamente conhecidos, violando assim, o direito de titular anterior.

Com o intuito de proteger seu conjunto imagem das práticas desleais de terceiros, o titular de um sinal pode buscar meios, a seguir estudados, para protegê-lo. Em todos os casos, serão analisados, para verificar a violação, a distintividade do sinal e possibilidade de confusão do consumidor, acima explicados.

No Brasil, proteção do trade dress é indefinida perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Isto porque, a Lei da Propriedade Industrial autoriza o registro de qualquer sinal visualmente perceptível e, sendo um sinal de percepção visual, o trade dress poderia ser protegido através de registro. No entanto, não há uma regulamentação do INPI no sentido de autorização de proteção do trade dress através de registro próprio.

Todavia, a ausência da regulamentação não significa que tal matéria se encontra desamparada juridicamente.

O trade dress é um conjunto e, como tal, é composto por diversos elementos, tais como marca, desenho industrial, direito autoral, patente etc. Assim, podemos alegar, de certo modo, que o trade dress pode ser protegido através das normas que tutelam seus elementos de forma isolada.

Sobre o assunto, Eduardo João Assef Jr. discorre o que segue:

“Note-se que em nosso país ainda não há tratamento legal específico sobre os crimes de imitação da identificação visual do produto ou estabelecimento comercial nos moldes dos denominados ‘*trade dress infringements*’, de modo que tais infrações são tratadas de maneira genérica como crimes de concorrência desleal, eventualmente, cumulados com crimes contra o registro de marca ou desenho industrial quando aplicável”.⁵⁸

⁵⁸ ASSEF JR, Eduardo João. Proteção ao “trade dress” e produtos e estabelecimentos comerciais, in Boletim ASPI-Assoc. Paulista da Propriedade Intelectual, n. 09, 2004, São Paulo, pág. 15.

No mesmo sentido, Denis Borges Barbosa versa:

“(…) a proteção do trade dress se dá, indiretamente, através dos seus elementos protegidos por marca registrada, inclusive tridimensional, se for o caso (art. 122 e seg. do Código da Propriedade Industrial de 1996); pelo nome de empresa, protegido pelo Código Civil; pelo desenho industrial, se registro houver (art. 94 e seg. da mesma lei); e pela lei Autoral (Lei 9.610/98), no que couber. Mas, no sistema brasileiro, o trade dress é protegido diretamente (embora não por um direito exclusivo) pelas regras de concorrência desleal, especificamente consagradas no pertinente no art. 195, III do Código da Propriedade Industrial vigente. Assim, como ocorre em todos objetos de proteção da concorrência desleal, o trade dress é protegido no espaço geográfico onde a concorrência ocorre de fato, material e positivamente. A definição de sua proteção é resultante da rejeição à confusão ou associação que faz o público entre os signos distintivos em cotejo; se há confusão ou indevida associação, qualificada pela deslealdade concorrencial, haverá rejeição de direito”.⁵⁹

Ainda que seja possível encontrar proteção através de seus elementos individuais, a principal forma de proteção deste sinal, assim como dos demais que não encontram tutela específica na legislação brasileira, é através das normas de repressão da concorrência desleal. No entanto, tanto a doutrina como a jurisprudência, tentam expandir as proteções e tal instituto para além da concorrência desleal, aplicando normas protetivas do direito do consumidor, direito civil e normas da livre concorrência.

Verificamos que a extrapolação das normas de concorrência desleal para proteção do trade dress, decorre da necessidade de se buscar novas formas de proteção deste instituto diante da lacuna legislativa sobre o assunto e de julgados que não apreciam a infração da matéria de forma correta permitindo assim, a violação de conjuntos passíveis de proteção.

No que tange à proteção do trade dress através de outros institutos, Stephen Ladas discorre que trade dress pode ser protegido:

- 1) pelo direito autoral, quando a criação for artística e original 20.
- 2) através do desenho industrial, caso a criação possua as características para ser protegida por este instituto.

⁵⁹ BARBOSA, Denis Borges Barbosa. Parecer sobre apelação n. 0191736-89.2009.8.26.0100 – Tribunal de Justiça de São Paulo.

- 3) através da proteção marcária, se dentre as marcas passíveis de registro em determinado país abranger marcas mistas e tridimensionais.
- 4) através da concorrência desleal, quando a imitação gerar engano ou confusão ao público.⁶⁰

Por fim, cumpre salientar que, ao falarmos de proteção ao trade dress, esta, só será possível considerando o todo do conjunto⁶¹ e não em seus elementos isolados. Desta forma, Gama Cerqueira já ensinava:

“Na apreciação da prova, é necessário ter em vista que os atos de concorrência desleal raramente se apresentam isolados, encadeando-se quase sempre como elementos de um plano concentrado para desviar clientela do concorrente ou causar-lhe prejuízos. Não deve, pois, o juiz desarticulá-los, analisando-os separadamente, mas apreciá-los em seu conjunto, uns em relação com os outros.

Examinados isoladamente, esses atos, muitas vezes, parecem lícitos, ou, pelo menos, destituídos de gravidade, ao passo que, apreciados globalmente, revelam os institutos desleais que os determinaram.”⁶²

A seguir, iremos examinar cada uma das principais, e mais aplicadas, perspectivas de proteção do trade dress à luz da legislação brasileira.

⁶⁰ LADAS, Stephen, Patents, Trademarks and Related Rights. Cambridge: Harvard University Press, 1975 p. 1709. *“Imitation of Shape of Products. Passing-off or unfair competition may also take place through imitation of the general appearance of a competitor's product. So long as such appearance identifies the origin of the product, its imitation may confuse the average consumer and prevent him from making an informed choice. The appearance may consist in the display of a mark, the get-up of a label or package or merely the particular shape of the product. How far can shapes be protected? There are conceivably four headings under which shapes may be protected: under the copyright law, if they constitute original artistic creation; by the law of industrial designs, if they come under the protection of such law by their nature and on compliance with the conditions and formalities of such law; by the trademark law, if the definition of a trademark in a particular country includes configuration of goods; or by the law of unfair competition, if the imitation constitutes an effective misrepresentation likely to cause deception or confusion”.*

⁶¹ DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrência Desleal, Editora da Universidade de São Paulo. São Paulo: 1975, pg. 87): “Deve-se atentar, sempre, para o fato de que a confundibilidade é a real razão da ilicitude, o efetivo meio fraudulento do delito em apreço; A forma, a sigla, a marca e as outras particularidades individualizantes do produto não são, por si sós, protegidas pelo dispositivo do inciso [artigo 178, III, do decreto lei nº 7.903]. O que se veda e se pune penalmente não é o uso dessas características distintivas, mas sim, a utilização delas para o fim de confundir os consumidores. Nem existe relação com a originalidade ou novidade do produto ou artigo. Estas podem não ser realmente originais, mas, sendo repetidas para enganar as suas particularidades individualizantes, haverá, em tese, um procedimento desonesto.

⁶² CERQUEIRA, João Gama (Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed. Lúmen Júris, pg. 290 e 291

4.1. PROTEÇÃO COMO MARCA

A Lei da Propriedade Industrial brasileira estabelece que é passível de registro como marca, em consonância com o artigo 122 da referida lei, todo sinal distintivo visualmente perceptível não incluído nas proibições legais, elencadas exhaustivamente no artigo 124⁶³.

Dessa forma, sendo o trade dress distintivo e formado por elementos visualmente identificáveis, ele poderá, eventualmente, ser registrado como marca mista ou tridimensional perante o INPI⁶⁴, conforme demonstram as imagens:



65



66



67



68

⁶³ Podemos citar algumas das proibições, quais sejam: VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir (...); XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro.

⁶⁴ Cumpre mencionar, no entanto, que o INPI – de acordo com suas diretrizes extra oficiais de análise – vem indeferindo o registro de trade dress como marca tridimensional uma vez que não há regulamentação específica do Instituto no sentido de registro de tal sinal.

⁶⁵ Pedido de Registro No. 901262250 de marca tridimensional, em nome de COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO.

⁶⁶ Registro No. 907641083 de marca mista, em nome de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

⁶⁷ Pedido de Registro No. 912212403 de marca mista, em nome de HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

⁶⁸ Registro No. 823925242 de marca tridimensional, em nome de ESTEÉ LAUDER COSMETICS LTD.

O registro como marca mista ou tridimensional, é utilizado via de regra, no caso do conjunto imagem, para a proteção de configuração de embalagens ou configuração de produtos ou estabelecimentos.

Ao registrar seu conjunto imagem, seja como marca mista ou como marca tridimensional, o titular da mesma irá obter certas vantagens. A primeira delas é a criação da presunção de que seu sinal é distintivo e válido.

A segunda, o titular adquire a proteção de seu sinal em todo o território nacional, afastando o argumento de ausência de infração, tendo em vista localidades diferentes do país, de comercialização de produto ou oferecimento de serviço, bem como a vigência de 10 anos do registro, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos.

Por fim, o titular, ao ter o registro concedido, adquire o direito de propriedade sobre o mesmo, podendo alienar, ceder ou licenciar a sua propriedade bem como combater suas eventuais imitações, conforme disposição da LPI:

“Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

- I - ceder seu registro ou pedido de registro;
- II - licenciar seu uso;
- III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

(...)

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

- I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou
- II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.”

Cumpra-se destacar que o trade dress, em seu conjunto, não possui um registro autônomo – seja como marca ou outra criação intelectual – perante o INPI. Conforme exposto, não há regulamentação expressa sobre o trade dress, de forma que, este busca escopo de proteção através de outros institutos.

Nesse sentido, alguns doutrinadores classificam o trade dress como uma marca não tradicional. Neste rol de marcas estão os sinais distintivos de produto ou serviço que não podem ser caracterizados como marca nominativa, figurativa, mista ou tridimensional, visual e/ou estática. Ou ainda, porque não eram passíveis de registro antigamente, tendo em vista que nem sempre podem ser impressas em um papel⁶⁹.

Dessa forma, Kone Prieto Furtunato conclui que:

“São consideradas novas marcas visuais os sinais dotados de capacidade distintiva formados por cores, luzes, hologramas, gestos, movimento, interações, posições e o conjunto visual (trade dress) de embalagens ou estabelecimentos. (...) Preliminarmente, pode-se apontar o fato de as novas marcas também serem sinais incomuns ou atípicos, com pouca demanda registral, se comparados às formas nominativas, mistas e figurativas de apresentação”.⁷⁰

Verificamos que, ainda que não tutelado individualmente pela legislação ou ainda que considerado como uma marca “não tradicional”, o trade dress pode ser protegido através do registro de marca, desde que observados os requisitos de registrabilidade e as proibições legais. Analisado o mérito do pedido e concedido o registro, seu titular poderá usufruir de uma série de vantagens e dispor de direitos em relação ao seu signo.

No entanto, a proteção através de marca mista ou tridimensional é uma medida anômala e, até certo ponto, provisória. Isso porque, existe a necessidade de uma forma própria de proteção deste instituto, conforme:

“Assim, o sistema deverá passar por reformas para que se verifique se as novas marcas visuais compõem, em seu conjunto, bem imaterial capaz de receber direitos de exclusivos, mediante a aplicação dos parâmetros de interesse coletivo, como a geração de competição”.⁷¹

⁶⁹ BARBAS, Leandro Moreira Valente “Marcas não tradicionais – A propriedade intelectual dos novos tipos de sinais, p. 11. Ed. Lumen Juris, 2016.

⁷⁰ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. As novas marcas visuais à luz dos princípios do direito comercial, 2016. P. 69.

⁷¹ Ibidem. P. 85

4.2. PROTEÇÃO COMO DESENHO INDUSTRIAL

O trade dress pode consistir na forma ornamental de um produto, sendo assim, passível de proteção pelo instituto do desenho industrial. Estes podem ser definidos, segundo o dispositivo 95 da LPI, como forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

É exigido como requisito de registrabilidade, que o desenho industrial deve ser novo e original. O desenho será novo quando não compreendido no estado da técnica. No que concerne a novidade, o desenho deve possuir uma configuração distinta dos objetos já existentes. Nesse sentido, Newton Silveira discorre:

“A novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas. Segundo Pouillet, tais criações quando não despertam nenhum sentimento estético, satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente podem ser protegidas pela lei de desenhos e modelos, caso contrário entram no domínio da propriedade artística”.⁷²

Dessa forma, o registro do desenho industrial confere ao seu titular o direito de propriedade sobre o conjunto ornamental e assim, a possibilidade de impedir a produção e/ou comercialização de um produto que adote configuração igual ou similar a sua, passível de causar confusão no consumidor:

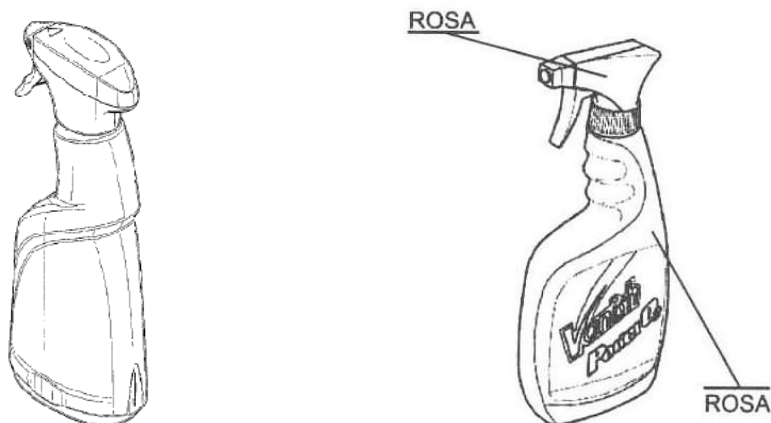
A legislação em vigor no Brasil permite que o mesmo titular possa ser detentor de registro de marca e de desenho industrial. Diante de tal permissão, o titular de um conjunto pode proteger seu sinal através de mais de um instituto.

Suponhamos que uma empresa que comercialize produtos de limpeza queira proteger o conjunto do seu produto, isto é, a forma de sua embalagem (diferente das demais encontradas no mercado) e também seu rótulo e embalagem (que possuem uma combinação de cores distintiva). Com base nas legislações em vigor no país, tal empresa não poderá registrar o conjunto do produto através de um único registro, mas poderá proteger a forma de sua

⁷² SILVEIRA, Newton. Direito do Autor no Desenho Industrial, ed. 1982, p. 65.

embalagem através do desenho industrial e os demais elementos, tais como rótulo e nome do produto, através do registro de marca tridimensional perante o INPI.

O exemplo acima pode ser demonstrado concretamente conforme imagens abaixo. Trata-se de conhecido produto de limpeza que possui um registro para desenho industrial⁷³ e também, pedido de registro para marca tridimensional⁷⁴:



Tal possibilidade aumentou o escopo de proteção dos titulares de trade dress. Isso porque, o Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71) – que legislava sobre a matéria antes da entrada em vigor da LPI – estabelecia que não era registrável “*marca constituída de elemento passível de proteção como modelo ou desenho industrial*”. Assim, a mudança na lei permitiu a proteção cumulativa de uma configuração.

O entendimento acima somente será aplicado quando se tratar de cumulação por um mesmo titular. Isso porque a legislação proibiu o registro como marca de desenho industrial de terceiro conforme dispõe o artigo 124:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial **de terceiro.**”

⁷³ DI 302012000275-3: configuração aplicada a garrafa com tampa. Em nome de RECKITT BENCKISER VANISH B.V.

⁷⁴ Pedido de Registro No. 827608586 para a marca tridimensional VANISH PODER O2 em nome de RECKITT BENCKISER B.V.

Assim, sendo cumpridos os requisitos da distintividade e da novidade e originalidade, é possível que a mesma configuração – em nome do mesmo titular – pode ser registrada tanto como marca tridimensional como desenho industrial, em consonância com o disposto na Lei da Propriedade Industrial.

Analisada a proteção do trade dress através de desenhos industriais, merece destaque um dos litígios mais famosos sobre o assunto: *Apple vs. Samsung*. Em janeiro de 2017, a Corte de Apelações dos Estados Unidos reabriu o longo processo envolvendo as referidas empresas. O processo versa sobre a reprodução, por parte da Samsung dos desenhos industriais da Apple.

Em 2012, o júri decidiu que os produtos da Samsung, não passam pelo “teste do olho do observador comum. Além dos desenhos industriais da Apple infringidos pela Samsung, esta teria violado também o “trade dress” daquela. Por conta disso, a Samsung foi condenada ao pagamento de valores bilionários à Apple.

4.3. PROTEÇÃO ATRAVÉS DE DIREITOS AUTORAIS

O trade dress pode ser tutelado ainda, através do instituto dos direitos autorais. Tal instituto visa proteger obras intelectuais, fruto de uma criação de espírito. Neste rol de criações estão inseridos, obras literárias, composições musicais, projetos de arquitetura, paisagismo ou engenharia, programas de computador e até mesmo websites.

O titular do direito autoral, goza de benefícios morais e patrimoniais resultantes da exploração da sua criação, podendo usar a sua obra com exclusividade ou ceder/transferir seus direitos à terceiros.

No Brasil, a matéria sobre direitos do autor pode ser dividida em três fases. A primeira delas data 1898, quando foi criada a primeira lei brasileira a tratar especificamente sobre proteção autoral (Lei n° 496/1898). A segunda fase foi marcada pela Lei n° 5.988/1973, que contemplou um estatuto único para regular, de forma mais abrangente, a matéria de direitos

autorais. Por fim, com o advento da Lei n° 9.610/1998, inaugurou-se a terceira e vigente fase dos direitos autorais no Brasil⁷⁵.

A Lei n° 9.610/1998 – Lei dos Direitos Autorais (LDA) determina, em seu artigo 7°, quais são as obras protegidas por ela:

“Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

(...)

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;”⁷⁶

A proteção sobre qual versa o inciso X da LDA, compreende layouts de lojas ou restaurantes, bem como suas configurações internas, planta de estabelecimento comercial, configuração de um prédio ou a fachada de um edifício. Restando comprovada a reprodução de projeto arquitetônico, seu titular – de direito – pode impedir a reprodução com base no instituto de direito autoral. Cumpre destacar que nesses casos será analisada, como já amplamente debatido no presente estudo, a distintividade de tal projeto.

Sobre tal aspecto, cabe destacar decisão da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial envolvendo suposta violação de projeto arquitetônico com fulcro em direitos autorais anteriores. Na ocasião, a Livraria Cultura acusou sua concorrente (Livraria Saraiva) de plágio de seu projeto arquitetônico e reprodução do seu conjunto imagem, em determinada loja localizada em Manaus. De acordo com a autora, a loja possuía elementos de identidade entre os projetos, o que poderia confundir os consumidores:

⁷⁵ PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais / Pedro Paranaguá, Sérgio Branco. — Rio de Janeiro : Editora FGV, 2009.

⁷⁶ Para fins de proteção de trade dress, nos interessa analisar as hipóteses de proteção elencadas nos incisos VIII, X, quais sejam os desenhos e gravuras; e os projetos arquitetônicos e de engenharia.



A Relatora do processo, Ministra Nancy Andrichi, negou provimento ao recurso, com base também, na própria Lei de Direitos Autorais que *"permite a reprodução, por terceiros, de pequenos trechos de obras preexistentes, ou mesmo da obra integral, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e não prejudique a exploração normal da obra reproduzida"*. Ademais, entendeu que *"deve ser considerada como indevida a reprodução de obra que seja substancialmente semelhante a outra preexistente"*⁷⁸.

Ainda, no que tange os projetos arquitetônicos, cumpre ressaltar que:

⁷⁷ Imagens reproduzidas da Internet.

⁷⁸ Superior Tribunal de Justiça - RECURSO ESPECIAL Nº 1.645.574 - SP (2015/0207220-3)

“Uma nova obra que tenha sido concebida por influência de uma outra obra já existente: é permitida, é original. Uma nova obra que tenha pequenos trechos copiados de outras obras já existentes: é permitida – é original. Uma nova obra que seja substancialmente semelhante a uma obra já existente: não é permitida – carece de originalidade”.⁷⁹

Assim, concluímos que os projetos podem ser inspirados em projetos anteriores, desde que não em sua integralidade, isto é, um novo conjunto não pode ser semelhante, em sua substancia, à projeto anterior já existente, de modo que o novo projeto deve ser anterior e distintivo em relação aos demais.

Em relação aos desenhos e gravuras, dispostos no inciso VIII do artigo supracitado, tal proteção pode ser interessante para a indústria da moda no que concerne a reprodução de estampas, por exemplo. Neste âmbito, podemos mencionar a ação judicial envolvendo as empresas Le Garage Indústrias (Poko Pano) e C&A, na qual aquela alegou que a ré violou seus direitos autorais ao estampar em seus produtos desenho criado e desenvolvido pela sua equipe.

Segundo sentença:

“(…) a boneca, obra criada pela autora para ser o meio de venda de seus produtos, por demandar esforço de imaginação, com criação de cores e formato em relação aos membros, cabelos e padronagem dos vestidos, inegavelmente se caracteriza como obra intelectual, adequando-se ao conceito legal.

(…) Não se pode desconsiderar, de outro lado, a existência de tantos outros consumidores, atacadistas ou varejistas, igualmente perplexos, que também confundiram a boneca de pano, que passou a caracterizar os produtos da Poko Pano, com aquela estampada pela ré, mas acabaram optando por não mais consumir os produtos da autora, excluindo-a dentre os seus fornecedores ou vendedores.

Portanto, além de atingido o direito autoral, comprovou a autora o prejuízo à reputação de seus negócios e a confusão entre os produtos, decorrente da reprodução, pela C&A, da estampa desenvolvida anteriormente pela autora.⁸⁰

⁷⁹ FLÔRES, Leandro Vanderlei Nascimento. *Arquitetura e Engenharia com Direitos Autorais*. 2ª ed. São Paulo: Pillares, 2013, p. 138

⁸⁰ Juízo de Direito da Sexta Vara Cível da Comarca de Barueri Estado de São Paulo - Processo nº 2236/03

Por fim, cumpre ressaltar que a maior vantagem da proteção de um trade dress por meio de direito autoral é que, de acordo com a LDA, este não depende de registro para ser passível de proteção⁸¹ e pode ser exercido nos países signatários da Convenção de Berna⁸².

4.4. CONCORRÊNCIA DESLEAL

A concorrência desleal pode ser definida como a competição desleal caracterizada pelo desvio da clientela decorrente de uma conduta antijurídica. No entanto, tal definição guarda certa zona de indefinição por abarcar outros conceitos tais como “lealdade” ou “ética”.

Nesse sentido, Gama Cerqueira assevera que:

“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 lhes causar prejuízo”.⁸³

A Convenção da União de Paris define a concorrência desleal, em seu artigo 10, bis 2, como: “*constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.*”

Não obstante, a Lei da Propriedade Industrial estabelece que “*comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio clientela de outrem*”.⁸⁴

Nesse sentido, Denis Borges Barbosa comenta:

“Para que se configure deslealdade na concorrência o parâmetro não é legal, mas fático. É preciso que os atos de concorrência sejam contrários aos ‘usos honestos em matéria industrial ou comercial’ (Convenção de Paris, art. 10-bis) ou a ‘práticas comerciais honestas’ (TRIPs, art. 39) - sempre apurados segundo o contexto fático de cada mercado, em cada lugar, em cada tempo. Os textos internacionais fixam parâmetros básicos para o que seja, em

⁸¹ Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.

⁸² Decreto No 75.699, de 6 de maio de 1975. Alguns dos países signatários são: Alemanha, Argentina, China, Estados Unidos, França, Japão, Portugal, Reino Unido, entre outros.

⁸³ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Ed. Lúmen Júris, 2010, Vol II

⁸⁴ Artigo 195, inciso III da Lei da Propriedade Industrial

princípio, desleal, mas em cada caso a ponderação do ilícito será feita contextualmente”.⁸⁵

Por conseguinte, é possível notar que o instituto da concorrência desleal é o maior instrumento de combate à imitação do trade dress⁸⁶, e também de outras criações intelectuais que não possuem tutela própria.

De acordo com a Convenção da União de Paris e julgados ao redor do mundo, para que haja, de fato, violação dos direitos do titular de um conjunto-imagem, é necessário que estejam presentes, elementos possíveis de causar confusão no consumidor médio. Isso porque, conforme salientado por Clóvis da Costa Rodrigues, “*devemos partir do princípio de que o público não se compõe somente de peritos, (...), mas ao contrário, na sua grande maioria, o grande público se compõe de leigos*”⁸⁷.

Neste sentido, expõe Alberto Simão Filho:

“Pois bem, quando o agente se propõe a efetuar uma contrafação de trade dress alheio, possivelmente o seu móvel é apropriar-se de forma abusiva do sucesso e dos atributos de outro estabelecimento empresarial de maneira que a clientela seja instada a frequentar o seu estabelecimento e, com isso, melhorar e maximizar a performance de lucros.

Ocorre que os consumidores, como entes coletivos e transindividuais, possuem direitos relacionados às práticas mercantis e empresariais de qualquer natureza que possam contribuir para a sua boa opção de consumo.

A ilusão do consumidor, feita e organizada de maneira tal que possa refletir em sua psique, em seu entendimento e na sua capacidade de escolha, como pode ocorrer nas contrafações de trade dress e de outros sinais distintivos, deve ser coibida por inadequação à política nacional de relação de consumo que visa exatamente atender às necessidades do consumidor com respeito à sua dignidade, saúde e segurança e à proteção de seus interesses econômicos, à melhoria de sua qualidade de vida, bem como à transparência e harmonia das relações de consumo.

Assim é que, à necessidade de desenvolvimento econômico e social, deve ser conjugada a harmonia de interesses dos participantes da relação de consumo. E, ainda, preconiza o Art. 4º, inciso VI, do CDC, que é parte desta política nacional a coibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos

⁸⁵ BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, fls. 231, disponível em http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/livros/livros_digitais.html.

⁸⁶ DE ANDRADE, Gustavo Piva. O Trade Dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços in Revista da ABPI, no.112 mai-jun 2011.

⁸⁷ Concorrência Desleal, p. 138, Ed. Peixoto, 1945.

distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores. Fica assim demonstrado o sistema repressivo que o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu para condutas que se assemelham à prática da contrafação de trade dress”.⁸⁸

Desse modo, para que seja identificada a violação de um conjunto imagem, e assim, a prática efetiva de concorrência desleal, devem ser observados alguns elementos do referido conjunto, quais sejam:

- 1) Força da “marca” do titular;
- 2) Afinidade entre produtos/serviços;
- 3) Similaridade entre as “marcas”;
- 4) Evidencia de confusão;
- 5) Canais de marketing utilizados;
- 6) Provável grau de percepção do consumidor;
- 7) Intenção do infrator de selecionar a “marca”; e
- 8) Proximidade na expansão das linhas de produtos.^{89 90 91}

Segundo entendimento de Denis Barbosa:

“No caso de bens protegidos por direitos de propriedade intelectual, a concorrência desleal só atuará em circunstâncias especiais, quando gerar confusão entre produtos, (...). A regra é que se um direito de propriedade intelectual está sendo violado, o titular deve basear-se nos artigos pertinentes a este direito para reparar seu dano e condenar o contrafator. O titular não pode utilizar-se do expediente geral da concorrência desleal para buscar seus direitos. Entretanto, como mencionado, há casos em que a proteção, mesmo que os bens sejam protegidos por direitos de propriedade intelectual, faz-se também através da concorrência desleal.”⁹²

⁸⁸ FILHO, Adalberto Simão. Trade dress: contexto e sistema protetivo brasileiro em face da empresa e dos direitos coletivos, in *Grandes Temas da Atualidade*, v.2. Propriedade Intelectual, inovação e bionergia / Organizado por Charlene Maria C. de Ávila, Nivaldo dos Santos, Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega e Eriberto Francisco Beviláqua Marin – Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2009. pg. 73.

⁸⁹ HOFFMAN, Ivan. The Protection of Trade Dress. Disponível em: <http://www.ivanhoffman.com/tradedress.html>. Acessado em 17.09.2017.

⁹⁰ Original: 1. strength of the plaintiff’s mark; 2. relatedness of the goods; 3. similarity of the marks; 4. evidence of actual confusion; 5. marketing channels used; 6. likely degree of purchaser care; 7. defendant’s intent in selecting the mark; and 8. likelihood of expansion of the product lines.

⁹¹ Aqui podemos entender marca no sentido *latu sensu* da palavra, i.e. como qualquer sinal distintivo de produto, serviço ou até mesmo estabelecimento.

⁹² BARBOSA, Denis Borges. Do trade dress e suas relações com a significação secundária. Novembro, 2011.

Ora, se os bens protegidos por direitos da propriedade intelectual só serão protegidos pela concorrência desleal em circunstâncias especiais, podemos concluir que os bens que carecem de tal proteção encontrarão no instituto da concorrência desleal o seu maior e precípuo meio de proteção.

Assim, concluímos que a repressão à prática da concorrência desleal é um dos mais importantes meios de proteção de um trade dress. No entanto, tendo em vista que a livre concorrência é um dos princípios da ordem econômica do Brasil⁹³, certos elementos do conjunto deverão ser observados durante a análise da ocorrência ou não da prática desleal de concorrência.

4.5. PROTEÇÃO ATRAVÉS DE DECISÕES JUDICIAIS

Analisados os mecanismos legais de proteção do trade dress, passaremos a analisar decisões judiciais sobre a matéria, destacando as principais questões consideradas nas disputas pela identidade visual de um produto ou de um layout.

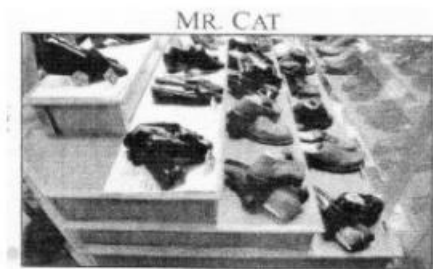
Na qualidade de titular da marca “MR. CAT”, a empresa Calypso Bay Arrendamento de Marcas Ltda., propôs ação contra duas empresas (Vipi Modas Ltda. E Calçados Pina Ltda.), que estavam utilizando a marca “MR. FOOT”, cujas lojas possuíam características similares às da autora. No presente caso, o conflito envolve a similitude das marcas e, também, da aparência interna e externa dos estabelecimentos em que os produtos – calçados para ambas as empresas – são comercializados.

Assim, o Magistrado desenvolveu que:

“As duas grifes decoram suas lojas com os mesmos recursos arquitetônicos onde utilizam madeira na mesma tonalidade de cor nas fachadas, vitrines, prateleiras, escaninhos e balcões (...) outra forte semelhança também está na porta de entrada das lojas, em estilo ‘porta de boutique’, por onde passa apenas uma pessoa de cada vez (...) Do complexo probatório, tenho que as principais características das lojas ‘Mr. CAT’, foram reproduzidas e imitadas pelas lojas ‘Mr. FOOT’,

⁹³ A Constituição Federal de 1988 estabelece no artigo 170, inciso IV: “A ordem econômica deve observar os seguintes princípios: livre concorrência”.

deflagrando instituto desleal de obter desvio de clientela decorrente da associação equivocada por parte dos consumidores.”⁹⁴



95

Em uma decisão unânime no presente caso, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás considerou a conduta das acusadas um ato de concorrência desleal, vedado pela Lei de Propriedade Industrial, a reprodução da apresentação visual da cadeia de sapatarias "Mr. CAT".

Cumprе destacar que, ainda que a decisão do caso não faça menção específica ao trade dress da empresa Calypso Bay, resta claro que se trata de violação do conjunto-imagem da referida empresa que além de sua marca, teve os elementos de apresentação (disposição de móveis, cores, layout) reproduzidos.

Outro caso que merece destaque é a Apelação Cível nº0019026-91.2011.8.19.26.0068, da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo na qual se discutiu a utilização de trade dress de embalagem de vidro para comercialização de geleias “QUEENSBERRY”.

⁹⁴ Apelação Cível nº 65558-9/1-88. (20020136505-1), 2ª Turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, julgada em 26 de novembro de 2002.

⁹⁵ Disponível em: <https://portalintelectual.com.br/portal/wp-content/uploads/2017/01/Mr.-Cat-1-300x207.jpg>

Nos autos do processo, a Queensberry narra que, desde 1986, produz geleias identificadas sob a nomenclatura devidamente registrada perante o INPI. Ainda por se tratar de produto diferenciado, a empresa afirmou que desenvolveu embalagem específica ⁹⁶para diferenciar e destacar seu produto em relação aos seus concorrentes, tanto que, a referida embalagem encontra-se registrada como marca tridimensional perante o INPI.

A requerida – Ritter – comercializa geleias desde 1919, tornando-se líder do mercado com embalagem cilíndrica, adotada no início de suas atividades. No entanto, ao passar por um processo de reformulação no mercado, alterou a forma visual de apresentação de seu produto mais de uma vez, ao passo que, no final, sua embalagem era muito semelhante àquela usada pela demandante:



O Relator Ênio Santarelli Zuliani argumentou que:

“É importante enfatizar que a forma visual do vidro utilizado por empresas que comercializam esse gênero alimentício não é mais um elemento neutro no marketing próprio da mercadoria, constituindo, sim, um diferenciador, e, embora não se vá ao ponto de dizer que a moldura diferencia um quadro a

⁹⁶ A empresa explicou “cuidar de embalagem quadrangular, com bocal circular de abertura ampla, permitindo o fácil acesso ao produto, acrescentando ser a única, até o final de 2010, a utilizar o modelo.”

óleo, nos potes de geleia o formato distingue o produto, integrando um todo (trade dress), como na embalagem da autora e de outras fabricantes de geleias conceituadas, a exemplo do caso da St, Dalfour, uma geleia de preferência do consumidor e de invólucro bem diferenciado”.

Assim, a empresa Ritter foi condenada a pagar indenização à Queensberry pela utilização de embalagem em formato semelhante da concorrente, uma vez que a *“imitação da embalagem é deslealdade e busca tirar proveito da notoriedade, com clara intenção de desviar o cliente desatento e que compra um pote supondo estar adquirido o outro cuja imagem penetrou no consciente”*.

Mencionamos, ainda o Recurso Especial nº 1284971 / SP, julgado pelo STJ em 20 de novembro de 2012, que tratou do conflito entre as empresas RECKITT BENCKISER N. V. e BOMBRIL S.A. Trata-se de semelhança fonética e gráfica das marcas das empresas, bem como das embalagens de comercialização dos produtos:



Apesar da flagrante semelhança entre os conjuntos, a Turma entendeu que:

“II - No ponto, as ora recorrentes, apegam-se ao fato de que os vocábulos em cotejo possuem as três primeiras letras iguais, o que, em sua compreensão, gráfica e foneticamente em muito os aproximaria. Esta tênue identidade, entretanto, não tem a abrangência perseguida pelas recorrentes. (...) os vocábulos em cotejo, ambos de origem inglesa, possuem significados incontrovertidamente diversos (...) não se podendo, por conseguinte, antever, por parte das recorridas, a intenção de relacionar os produtos entre si.

III - as Instâncias ordinárias deixaram assente, sempre com esteio nos elementos de prova reunidos nos autos, que o conjunto de elementos que identificam o produto da marca 'vantage', distinguem-se daquele que individualiza o produto da marca 'vanish', **não conduzindo, por conseguinte, o consumidor a erro**. Reconheceu-se, como visto, a diversidade de cores das respectivas embalagens, em acolhimento, portanto, a tese sustentada pelas

recorridas, no sentido de que, na linha 'vantage', predomina o roxo em tom escuro e, na linha vanish, predomina a cor rosa em tom claro. (...)”

Apesar do relatório da Turma, não podemos deixar de destacar o voto vencido da Ministra Nancy Andrighi que, com precisão e clareza, demonstrou que, no presente caso:

“Pode-se argumentar que a identidade entre os produtos “VANTAGE” e “VANISH” visa a facilitar no consumidor a percepção de que são produtos destinados a um mesmo fim, porém não a ponto de induzi-lo a erro, levando um pelo outro. Em outras palavras, essas semelhanças permitem que o consumidor, ao ver o “VANTAGE” na gôndola do mercado, suponha tratar-se de um produto equivalente ao “VANISH”, abrindo-lhe a possibilidade de escolha entre os dois, conforme sua conveniência.

Situação análoga ocorre com diversos produtos, inclusive de limpeza e higiene pessoal, como detergentes, sabões em pó e em barra, amaciantes, pastas de dente, shampoos etc. O objetivo, então, seria possibilitar a identificação do segmento ao qual o produto pertence, e não de confundir os diversos produtos de um mesmo segmento.

Por outro lado, haverá quem enxergue a colidência de marcas, afirmando que a similitude entre os produtos na verdade objetiva confundir o consumidor, sobretudo aquele mais desatento, desinformado ou apressado, que acabará levando um produto pelo outro.

No primeiro caso o trade dress das recorridas não estaria sendo violado, pois ausente qualquer ameaça à distinguibilidade do seu produto; enquanto no segundo caso teríamos o aproveitamento indevido daquele conjunto-imagem por terceiro, criando uma confusão na associação mental entre produto e fabricante”.

Por fim, merece destaque o Recurso Especial⁹⁷, sob julgamento do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa pode ser observada abaixo:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Similitude entre os cosméticos produzidos pelas partes - Uso das marcas "Jequiti Erva Doce" e "Jequiti Oro" pelas rés constitui comércio parasitário, em usurpação ao prestígio alheio, eis que há notória semelhança ortográfica e fonética com as marcas "Natura Erva Doce" e "Horus", registradas previamente pelas autoras - Inegáveis semelhanças também entre as embalagens dos produtos (trade dress) – Concorrência desleal a ser apreciada por dois ângulos distintos, o da potencialidade de levar o consumidor a erro e o do parasitismo e apropriação do prestígio da marca concorrente - Ausência, porém, de danos materiais ou morais indenizáveis - Recurso provido em parte, para o fim de determinar a abstenção das rés de fabricar e comercializar produtos com marcas e embalagens semelhantes às das autoras, sob pena de incidência de multa diária”.

⁹⁷ Recurso Especial No. 1.527.232 – SP. Relator: Min. Luis Felipe Salomão.

Tal caso traz controvérsia repetitiva, de caráter multitudinário, sobre o cabimento da justiça estadual impor abstenção de uso de marca registrada pelo INPI, e também, havendo o reconhecimento de concorrência desleal, que a justiça estadual determine a abstenção de uso de elementos que não são registrados no INPI, caracterizados pelo "conjunto imagem" de produtos e/ou serviços.

No recurso afetado, a empresa de cosméticos Natura alega que o uso das marcas “Jequiti Oro” e “Jequiti Erva Doce” – pela empresa SS Industrial – constitui aproveitamento parasitário, tendo em vista a semelhança gráfica e fonética com as marcas “Natura Horus” e “Natura Erva Doce”, registradas e utilizadas previamente, desde 1996 e 1990 respectivamente, pela Natura. Além da semelhança marcária, as embalagens utilizadas pela Jequiti são muito semelhantes às das utilizadas pela Natura, violando o trade dress da mesma.

O Acórdão dos embargos infringentes do caso dispôs:

“Conforme vem compreendendo esta Corte, a questão relativa ao trade dress de um produto – o chamado conjunto-imagem que o individualiza e diferencia aos olhos do consumidor – deve ser ponderada com foco na caracterização e inibição do aproveitamento parasitário e confusão gerada em relação ao público-alvo do produto, em juízo que antecede qualquer discussão acerca de registros marcários e exclusividade de exploração.

Tutela-se portanto, o resguardo ao consumidor e a coibição de ações entre os agentes que atuam na ordem econômica e que tendam desvirtuá-la com a prática de concorrência desleal, seja ela ostensiva, pela cópia integral de um padrão já consolidado, seja ela situada no campo da indução pela repetição de padrões, formatos, cores e demais elementos que possam remeter o adquirente do produto novo ao, em geral, líder de mercado”.

O Tribunal de Justiça de São Paulo impediu a SS Industrial de continuar produzindo e comercializando os produtos com marca e embalagem semelhantes aos da Natura. O STJ irá analisar, agora⁹⁸, o cabimento, da decisão da justiça estadual acerca da determinação de abstenção de uso de elemento não registrados perante o INPI, caracterizados pelo “conjunto imagem”.

Tal caso ainda não teve seu mérito julgado de forme definitiva, mas, com base no exposto, podemos observar a sua importância para o presente estudo. Isso porque, o

⁹⁸ Até a conclusão do presente estudo, o referido Recurso Especial se encontrava concluso para julgamento, conforme movimentação do dia 11/10/2017.

posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça poderá mudar toda a concepção dos tribunais, no que tange o trade dress.

Caso o STJ entenda que a justiça estadual não pode determinar a abstenção de uso de sinais não registrados perante o INPI, o trade dress irá carecer da sua maior forma de proteção qual seja, ações judiciais fundadas na violação de conjunto imagem, constituindo ato de concorrência desleal. Dessa forma, caberá ao titular do trade dress buscar a proteção através de outros meios, estudados acima, que também encontram uma série de empecilhos.

Das decisões judiciais estudadas até aqui, podemos observar que a proteção do trade dress, em juízo, estará condicionada: i) à originalidade do conjunto protegido; ii) à distintividade do conjunto; e iii) à possibilidade de confusão do consumidor. Deste modo, concluímos que proteção do trade dress não está limitada também, ao registro anterior do mesmo como marca ou desenho industrial. Isso porque, conforme já estudado, o trade dress não possui um instituto próprio de tutela nem tampouco de registro.

5. CONCLUSÃO

Iniciamos o presente, conceituando o objeto deste estudo: o trade dress. Observamos sua origem nos Estados Unidos, no famoso caso *Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc.*. Através desta análise, levantamos os requisitos essenciais para a proteção de um trade dress ou conjunto imagem.

De tal modo, observamos que o trade dress, por exigência de diplomas legais deve ser primordialmente, um sinal visualmente perceptível, revestido de suficiente distintividade. Sobre tal elemento, ressaltamos sua necessidade uma vez que, sem ela, o conjunto imagem não possui capacidade de diferenciar um produto ou serviço de um titular dos demais do mesmo gênero.

A distintividade de um sinal pode ser absoluta, quando o sinal extrapola o âmbito do domínio público, ou relativa, que consiste na diferença do sinal entre os demais congêneres. No Brasil, verificamos que a Lei da Propriedade Industrial estabelece, como requisito de registro, a distintividade inerente, que é aquela demonstrada desde o momento da criação da marca. Por fim, analisamos o fenômeno da significação secundária, que consiste na aquisição, através do uso de um sinal nas relações de mercado, de distintividade absoluta, de forma a adquirir proteção do elemento que, tradicionalmente, seria de domínio comum.

Como último elemento necessário de proteção de um conjunto imagem, analisamos a possibilidade de confusão do público consumidor. Tal possibilidade se concretiza quando uma parcela considerável de consumidores comuns pode ser induzida a erro ou confundida no que diz respeito à origem de determinado produto ou serviço. De tal confusão ou, ainda associação indevida, temos concretizada a prática de concorrência desleal, reprimida no artigo 195, inciso III, da Lei da Propriedade Industrial.

Analisados os requisitos basilares da proteção do trade dress e passamos a estudar os institutos por meio dos quais será obtida tal proteção. Inicialmente, destacamos que o trade dress não possui uma forma de proteção autônoma, isto é, as legislações que versam sobre proteção de criações intelectuais, no Brasil, não fazem menção ao trade dress como uma criação independente, dessa forma, sua proteção se dará, principalmente, através de quatro meios, quais sejam: marcas, desenho industrial, concorrência desleal e ações judiciais.

No que tange à proteção como marca, verificamos que, embora haja a necessidade de um registro autônomo, um conjunto imagem poderá ser registrado tanto como marca mista, como marca tridimensional. Ao registrar seu conjunto imagem como marca, o titular cria a presunção de que o sinal é distintivo e válido, e também adquire a proteção em todo o território nacional, podendo alienar, ceder ou licenciar a sua propriedade bem como combater suas eventuais imitações.

Caso o trade dress constitua uma forma ornamental de um produto, ele poderá ser protegido pelo instituto do desenho industrial. A proteção por meio de desenho industrial pode ser concomitante com o registro de marca. Isto é, o mesmo titular de um conjunto pode protegê-lo através de um registro de marca e um registro de desenho industrial. A possibilidade de cumulação representou um avanço em relação à legislação anterior que não permitia tal ação.

Observamos, ainda, a proteção através da Lei de Direitos Autorais que visa proteger obras intelectuais fruto de uma criação de espírito. Dentre as obras protegidas pela referida Lei, destacamos os desenhos e gravuras e, principalmente, os projetos arquitetônicos, de engenharia e de paisagismo. Através de decisões judiciais, verificamos as formas de violação de um conjunto por meio de direitos autorais. Dentre as modalidades até aqui estudadas, verificamos que o direito autoral é o único que independe de registro anterior para aferição de proteção.

Ainda, ponderamos acerca do instituto da concorrência desleal. Este, como pudemos concluir, é o principal meio de proteção das criações intelectuais que não possuem legislação autônoma. A concorrência desleal pode ser definida como a competição desleal caracterizada pelo desvio de clientela decorrente de uma conduta antijurídica. Tal conduta possui repressão expressa na Convenção da União de Paris e na Lei da Propriedade Industrial e pode encontrar punição na esfera penal.

Em contrapartida, verificamos que a livre concorrência é um princípio constitucional da ordem econômica Brasileira. De tal modo, a concorrência desleal, em relação a um trade dress restará comprovada, apenas, se verificados certos elementos do mesmo durante a análise.

Analisamos decisões judiciais sobre o assunto. Na oportunidade, verificamos que os Magistrados levaram em consideração a distintividade dos sinais ora defendidos, e a proteção

conferida ao consumidor de não ser lesado. Isso porque, ao ser ludibriado no momento da compra de um produto tendo em vista a sua semelhança com àquele que realmente pretendia adquirir, o consumidor está sendo lesado. Cumpre destacar que a distintividade pode ser verificada de pronto pelo juízo ou pode requerer prova.

Merece destaque na jurisprudência, a aplicabilidade das normas de repressão à concorrência desleal. Conforme exposto, tal instituto se mostra como a principal forma de proteção do conjunto imagem no direito brasileiro.

Ante o exposto, verificamos que a proteção do trade dress, em conflitos sobre a matéria, irão versar, especialmente, na análise da distintividade do conjunto supostamente violado e, em segundo plano, na possibilidade de confusão do consumidor. Uma vez constatada tal distintividade, a constatação da infração será quase evidente tendo em vista que qualquer sinal que daquele se assemelhe estará reproduzindo-o.

Concluimos o presente estudo afirmando que, ainda que não possua um instituto autônomo, o trade dress não se encontra desamparado de proteção jurídica. Isso porque, devido à multiplicidade de elementos que o compõe, o trade dress pode buscar alternativas de tutela através de outros institutos já consolidados em nossa legislação, de modo que seu titular garanta a prevalência de seus direitos perante condutas fraudulentas de terceiros.

Por fim, encerramos o presente estudo, destacando a importância do Recurso Especial, sob julgamento do Superior Tribunal de Justiça, entre as partes Natura e Jequití, que poderá alterar no futuro a forma de proteção do trade dress, bem como a sua concepção, no Brasil. Caso seja estabelecido, com repercussão geral, que a justiça estadual não pode determinar a abstenção de uso de sinais não registrados perante o INPI, o trade dress perderá a sua maior forma de proteção.

BIBLIOGRAFIA

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**, 2010.

ASSEF JR., Eduardo João. **Proteção ao “trade dress” de produtos e estabelecimentos comerciais**, in Boletim ASPI – Associação Paulista da Propriedade Intelectual, n. 09, novembro-dezembro, 2004.

BARBAS, Leandro Moreira Valente **“Marcas não tradicionais – A propriedade intelectual dos novos tipos de sinais**. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2016

BARBOSA, Denis Borges. **Do trade dress e suas relações com a significação secundária**. Novembro, 2011.

_____. **Novos estudos em propriedade intelectual**. 2011-2013, v. 1 IBPI.

_____. **Proteção das Marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

_____. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**, 2010.

BEEBE, Barton. **The Semiotic Analysis of Trademark Law**, 51 UCLA Law Review 620, 2004.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de propriedade industrial**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Ed. Revista dos Tribunais, v. 2/283.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. **As novas marcas visuais à luz dos princípios do direito comercial**, 2016.

DE ANDRADE, Gustavo Piva. **O Trade Dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços** in Revista da ABPI, no.112 mai-jun 2011.

DELMANTO, Celso. **Crimes de Concorrência Desleal**. Ed. Da Universidade de São Paulo, 1973.

FILHO, Adalberto Simão. **Trade dress: contexto e sistema protetivo brasileiro em face da empresa e dos direitos coletivos**, in *Grandes Temas da Atualidade*, v.2. Propriedade Intelectual, inovação e bioenergia Ed. PUC Goiás, 2009.

FLÔRES, Leandro Vanderlei Nascimento. **Arquitetura e Engenharia com Direitos Autorais**. 2ª ed. São Paulo: Pillares, 2013.

HELLER, Eva. **A psicologia das cores: como as cores afetam a emoção e a razão**. 1ª Ed. São Paulo: Gustavo Gili, 2013.

HOFFMAN, Ivan. **The Protection of Trade Dress**.

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

MANARA, Cecília. **Propriedade intelectual em perspectiva**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2008.

MOHR, Stephen F. **US Trade Dress Law: Exploring the Boundaries**. New York, 1997.

MONTAURY, Luiz Edgard e DE MENDONÇA, Marianna Furtado. **Trade dress e a tutela dos websites**, Revista da ABPI n° 100, mai-jun 2009.

OLAVO, Carlos. **Propriedade industrial : sinais distintivos do comércio concorrência desleal**, 1997.

PARANAGUÁ, Pedro. **Direitos autorais / Pedro Paranaguá, Sérgio Branco**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

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

PINTO, André Almeida Matos de Oliveira. **O trade dress e sua aplicação no Brasil**. Revista da ABPI n. 112, 2015.

RODRIGUES, Clóvis da Costa. **Concorrência Desleal**, Ed. Peixoto, 1945

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

SILVEIRA, Newton. **Direito de Autor no Desenho Industrial**; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982.

SOARES. José Carlos Tinoco. **Concorrência Desleal v. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem**. Ed. Tinoco Soares, 2004.

TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golos. **Concorrência desleal; trade dress**. Revista Eletrônica do IBPI. Ano I – Número 1.