

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

A PROTEÇÃO AO *TRADE DRESS* NO DIREITO BRASILEIRO

ANA AMÉLIA ARARIPE MONTENEGRO

RIO DE JANEIRO

2008

ANA AMÉLIA ARARIPE MONTENEGRO

A PROTEÇÃO AO *TRADE DRESS* NO DIREITO BRASILEIRO

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

Orientador: Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim

RIO DE JANEIRO
2008

Montenegro, Ana Amélia Araripe.

A proteção ao *trade dress* no Direito brasileiro/ Ana Amélia Araripe Montenegro. – 2008.
61f.

Orientador: Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim.
Monografia (graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Faculdade de Direito.
Bibliografia: 58-61.

1. Concorrência Desleal - Monografias. 2. Direito de Propriedade Intelectual. I. Montenegro, Ana Amélia Araripe. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. Faculdade de Direito. III. Título.

CDD 342.276

ANA AMÉLIA ARARIPE MONTENEGRO

A PROTEÇÃO AO *TRADE DRESS* NO DIREITO BRASILEIRO

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

Data de aprovação: ____/____/____

Banca Examinadora:

Nome completo do 1º Examinador – Presidente da Banca Examinadora
Prof. + titulação (caso tenha) + instituição a que pertence – Orientador(a)

Nome completo do 2º Examinador
Prof. + titulação (caso tenha) + instituição a que pertence

Nome completo do 3º Examinador
Prof. + titulação (caso tenha) + instituição a que pertence

AGRADECIMENTOS

Inicialmente, gostaria de manifestar minha gratidão a meus pais, Márcia e Marcos, por todo o apoio, compreensão, e todos os atos e palavras de incentivo.

Agradeço ao meu orientador, Professor João Marcelo de Lima Assafim, pelo exemplo de dedicação acadêmica, pelos debates e ensinamentos, sem o qual este trabalho jamais teria a amplitude alcançada.

Gostaria ainda de agradecer à Dra. Rosane Tavares, minha chefe e amiga, sem a qual o presente trabalho jamais seria possível. Sua experiência e competência são referenciais, e foram determinantes na escolha dos caminhos jurídicos que pretendo traçar.

Não poderia deixar de registrar meu muito obrigada aos colegas da MOMSEN, LEONARDOS & CIA. e ABAPI, por todos os artigos enviados e momentos de estudo e trabalho, nos quais sempre me indagaram quanto aos rumos do presente trabalho.

Por fim, agradeço ao Dr. Vitor André Cruz, por toda ajuda e paciência, por seu apoio e compreensão nos finais de semana integralmente dedicados aos estudos.

Para todos àqueles que colaboraram de alguma forma para a concretização deste projeto, meu muito obrigada.

RESUMO

Montenegro, Ana Amélia Araripe. A proteção do *trade dress* no Direito Brasileiro. 2008, 61 f. Monografia (Graduação em Direito) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

A presente monografia pretende definir e contextualizar o *trade dress* no ordenamento jurídico pátrio, se presta à análise dos aspectos atinentes à sua proteção, e classifica sua infração como um ato de concorrência desleal, mediante a ausência de outros dispositivos legais específicos. Assim, conveniente se faz, neste primeiro momento, esclarecer que por *trade dress* entende-se o conjunto de características peculiares que identificam determinado produto ou serviço, diferenciando-o dos demais disponíveis no mercado, em razão de seu caráter notadamente distintivo e não funcional. Pode ser a cor ou a embalagem de um produto, *layout*, elementos visuais, configuração dos bens, estilização e tamanho de letras, gráficos, texturas, enfeites em geral. Cuida-se de tema controverso, ainda não positivado no direito brasileiro, razão pela qual o estudo em foco busca brevemente compilar o entendimento de nossos tribunais brasileiros quanto ao tratamento devido à infração ao *trade dress* e qual a via mais adequada.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual; Concorrência Desleal; Proteção; Trade Dress; Conjunto-Imagem.

ABSTRACT

Montenegro, Ana Amélia Araripe. Trade dress protection under Brazilian Law. 2008, 61 f. Final Project. (Law Scholl Graduation) — Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

The present project is dedicated to define and contextualize *trade dress* in the Brazilian legal system, concerns to the analysis of the aspects of trade dress protection, fitting its infraction as an act of unfair competition, due to the lack of specific legislation. For all, should be done in a first time, introducing what is meant by *trade dress*. It is important to clarify that *trade dress* is a set of particular characteristics that identifies products or services, differentiating them from other available on the market, due to their presentation notably distinctive and not functionality. It involves, therefore, the whole image of the product or service, including the color of the packaging, visual elements, configuration of goods, styling and size of letters, graphics, textures, etc. trimmings in general. *Trade dress* is still a controversial subject, with recent boarding in our courts, reason why such study is focused in briefly comply our courts understanding regarding the most appropriate venue for treatment of *trade dress* infringement.

Key words: Intellectual Property; Unfair Competition; Protection; Trade Dress.

ABREVIATURAS

CUP – Convenção da União de Paris

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI – Lei de Propriedade Industrial

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

STJ – Superior Tribunal de Justiça

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro

USPTO – United States Patent and Trademark Office

WIPO – World Intellectual Property Organization

"A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original"

(Albert Einstein)

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	7
1. DOS ASPECTOS GERAIS DO TRADE DRESS	10
1.1 Precedentes: A origem do trade dress	11
1.2 O que é o trade dress ou conjunto-imagem?	14
1.3 Qual a importância do trade dress e sua proteção?	15
1.4 Requisitos para sua proteção	18
1.4.1 Distintividade inerente	19
1.4.2 Distintividade adquirida pelo uso	21
1.4.3 Possibilidade de confusão para os consumidores.....	23
1.5 Formas de proteção ao trade dress	26
1.5.1 Via repressão à concorrência desleal.....	26
1.5.2 Concorrência e Aproveitamento parasitário	30
1.5.3 Via cominatória com outros ramos do direito	31
1.6 Problematização: Incompatibilidade do trade dress no sistema legal brasileiro..	34
2. CONFLITOS NACIONAIS ENVOLVENDO O CONJUNTO-IMAGEM	36
2.1 Casos da indústria farmacêutica	36
2.2 Caso SPOLETO vs. GPPTTO	38
2.3 Caso MR.CAT vs. MR. FOOT	40
3 DAS CONSEQUÊNCIAS DA INFRAÇÃO AO TRADE DRESS	46
3.1 O Desvio de clientela.....	46
3.2 O fenômeno da diluição do trade dress	49
4. CONCLUSÃO	56
REFERÊNCIAS	58

INTRODUÇÃO

A Infração ao trade dress no direito brasileiro

O presente projeto monográfico trata da *Infração ao Trade Dress* no direito brasileiro, tema eminentemente do Direito de Propriedade Intelectual. Tem como objeto o estudo conceitual do *trade dress* e do tratamento jurídico que sua infração recebe nos tribunais nacionais e internacionais.

Primeiramente, tem-se por objetivo esclarecer o que é o *trade dress* ou conjunto-imagem de produtos ou serviços, contextualizar seu caráter multidisciplinar inspirado nos diversos *case laws* apresentados, explicar os requisitos essenciais para sua proteção, bem como o porquê desta ser considerada como uma área nebulosa no Brasil.

Assim, para que se construa um raciocínio cognitivo acerca do tema proposto algumas considerações iniciais fazem-se necessárias:

a) A percepção do *trade dress* está relacionada à impressão geral causada no público consumidor pelo aspecto visual característico através do qual um determinado produto ou serviço se apresenta no mercado, sendo, portanto, uma percepção altamente subjetiva.

b) Existem inúmeros elementos que compõe o *trade dress*, cores e suas combinações, configurações e embalagens de produtos, invólucros, rótulos, *layouts*, recipientes, e elementos característicos de estabelecimentos comerciais como fachadas, diagramação de móveis, cores das paredes, uniformes de seus funcionários, entre outros, todos estes capazes de identificar de forma singular os produtos ou serviços ora oferecidos

Com efeito, em função da abrangência do que pode ser visto como *trade dress* ou conjunto-imagem de um produto ou serviço, é que enfrentam-se dificuldades não só na percepção material da sua infração, bem como na escolha da via adequada para que se opere sua efetiva proteção.

A infração ao *trade dress* será o resultado de uma postura pouco ética adotada por determinadas empresas no mercado, que irão desenvolver e comercializar produtos e serviços muito parecidos com aqueles que já tem grande penetração no mercado, no intuito de confundir o consumidor, e assim, usurpar clientela alheia e auferir lucros indevidos.

Muito embora tal prática venha ocorrendo de maneira recorrente no mercado brasileiro, nosso ordenamento jurídico não prevê a registrabilidade do *trade dress*. Serão objeto de proteção apenas os elementos registráveis de acordo com a legislação específica, a saber das marcas, marcas tridimensionais, desenhos industriais entre outros.

Neste contexto, na ausência de qualquer disposição expressa na Lei da Propriedade Industrial brasileira (LPI), Lei 9.279/96, foi necessário buscar no âmbito da repressão à **concorrência desleal** a solução para os conflitos comerciais e jurídicos oriundos da utilização indevida do *trade dress* por algumas empresas no mercado.

Observe-se que o conceito de *trade dress* tem origem alienígena (direito norte-americano), aonde sua proteção se vincula à satisfação de determinados requisitos. No Brasil, por sua vez, estará vinculada à comprovação de que sua utilização indevida configura um ato de concorrência desleal.

Sendo a definição de concorrência desleal um tanto quanto incerta, tamanha é a dificuldade em determinar-se quais práticas são consideradas '*atos de concorrência desleal*', isto é, contrárias aos bons costumes comerciais, e mais difícil ainda é a comprovação dos efetivos prejuízos que podem causar.

Neste sentido, para que a infração ao *trade dress* receba o adequado tratamento à luz do direito de concorrência, deverá ser objetivamente comprovado o desvio de clientela, resultado da errônea associação entre os produtos ou serviços semelhantes no mercado.

É em função desta conjuntura e alguns outros fatores de ordem prática, que na opinião de Allan Denis Daniel¹, a infração ao *trade dress* é crescente:

“A primeira e maior preocupação da maioria das empresas, sobretudo farmacêuticas, é registrar a marca de sua escolha na forma nominativa; quaisquer outros elementos que compõem o conjunto-imagem são freqüentemente deixados de lado.”

De fato, as empresas cientes da importância comercial de suas marcas buscam a todo tempo protegê-las, dando efetividade aos seus direitos de propriedade intelectual através do **registro** das mesmas, excluindo terceiros de sua utilização em todo território nacional.

¹ DANIEL, Allan Denis. “Conjunto-imagem: Tribunais relutam em reconhecer concorrência desleal”. Revista Consultor Jurídico, 2007.

A Lei da Propriedade Industrial (LPI) traz em seus artigos 122 a 175, o escopo da proteção destinada às marcas. Por marcas entende-se:

“ todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas”.²

O que não se pode ignorar é que por vezes o *trade dress* desempenha função semelhante à da marca, o que ocorre quando é dotado de tal distintividade que permita ao consumidor identificar, de imediato, a origem daquele produto ou do serviço, sem que sequer sua marca seja visualizada, hipótese em que será passível de proteção.

Não raro, a aparência de determinado produto ou serviço é de tal modo marcante e inovadora que adquire uma distintividade própria, garantindo-lhe, tal como a marca, a individualização perante os demais. A este fenômeno dá-se o nome de *secondary meaning*, ou *significado secundário*, tópico que será posteriormente abordado nesta explanação.

Deste modo, é comum identificarmos um produto, serviço, ou sua origem, apenas pela impressão visual de seu invólucro, ou o seu “ar de família”, e o mesmo pode ocorrer com estabelecimentos comerciais, quando reunidas características visuais peculiares, identificando-os de maneira inequívoca ao consumidor.

Para uma empresa, a importância de proteger o *trade dress* de seus principais produtos e serviços é salvaguardar elementos que, em muitos casos, são percebidos pelo consumidor de modo mais evidente e próximo que a própria marca em si, ou qualquer outra forma protegida que lhe seja inerente.

Neste sentido, face as nuances deste instituto tão importante e polêmico a presente exposição valeu-se da opinião dos principais juristas e estudiosos da Propriedade Intelectual, como Luiz Leonardos, José Carlos Tinoco Soares, Denis Borges Barbosa, Denis Allan Daniel, Gabriel Francisco Leonardos, entre outros, para resumidamente demonstrar o cerne dos debates acerca do tema em paralelo à dificuldade efetiva de nossos tribunais no adequado tratamento dos conflitos oriundos da violação do *trade dress*.

² Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas. Resolução 051 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. INPI. 1997. Item 1.1.1.

O primeiro capítulo deste projeto se presta a um breve estudo sobre a origem e definição do *trade dress* e sua importância comercial, expõe os requisitos e meios de proteção deste instituto através dos dispositivos legais pátrios.

O segundo capítulo traz um enfoque mais prático, cataloga alguns conflitos acerca da infração ao *trade dress* que chegaram ao judiciário brasileiro e a evolução na percepção dos tribunais nas formas de repressão a este tipo de conduta, via a cominação de dispositivos legais aplicáveis a cada caso concreto.

O terceiro capítulo busca, de maneira resumida, demonstrar as conseqüências mercadológicas e jurídicas da infração ao *trade dress* para seus titulares e para os consumidores.

Concluindo-se assim o presente projeto pelas impressões gerais e lições marcantes extraídas do estudo aprofundado sobre o tema.

CAPÍTULO 1

Aspectos gerais do trade dress

1.1 Precedentes: A origem do *trade dress*

O conceito de *trade dress* foi concebido pela doutrina norte-americana, inicialmente como o “*product’s packaging*” e o “*product’s independent appearance*”³, isto é, a “embalagem do produto” ou “sua aparência independente”.

Hoje também entendido como a aparência geral de estabelecimentos comerciais e o *design* ou configuração de produtos, o *trade dress* é reconhecido como uma forma singular de diferenciação, estilização e apresentação de produtos e serviços ao público consumidor, sendo merecedor de proteção especial.

Nos Estados Unidos, elegeu-se o sistema declarativo de direitos para a proteção dos bens de propriedade intelectual, o que significa dizer, que o direito de propriedade de um agente sobre um determinado signo ou marca decorre puramente de seu efetivo uso, sendo o registro perante o órgão competente ato meramente declarativo daquele direito, uma formalidade.

Nesse contexto, os signos ou marcas não registradas gozam de proteção análoga à conferida às marcas registradas, que diferenciam-se apenas por exibirem o símbolo ®, que indica o registro.

Cumpra observar, no entanto, que para que haja a proteção dos elementos que compõe o *trade dress*, enquanto a “roupagem” de um produto ou serviço, ou o “aspecto geral” ostentado por um estabelecimento comercial, há a necessidade imperativa de que estes elementos apresentem ***originalidade***, isto é, sejam inerentemente distintivos.

A distintividade inerente está consubstanciada no caráter inovador da aplicação dos elementos que compõe o *trade dress*, que deverão ser comprovadamente absolutos e pioneiros no mercado, de forma que sua utilização por qualquer concorrente irá caracterizar uma tentativa de desviar a clientela já fidelizada, em flagrante ato de ***concorrência desleal***.

Assim, com a aprovação da Section 43(a) do U.S.A Act. 1946, mais conhecido como Lanham Act, foi criado pelo Congresso norte-americano uma lei federal para a proteção das marcas não registradas e do *trade dress* de produtos.

A tese de proteção ao *trade dress* foi levada aos tribunais norte-americanos no ano de 1992, por ocasião do julgamento do caso Taco Cabana, Inc. vs. Two Pesos, Inc., que chegou até a Suprema Corte dos Estados Unidos.

Taco Cabana Inc., uma cadeia de restaurantes mexicanos localizada no Texas, ajuizou ação contra Two Pesos Inc., concorrente sediada em Houston, com fundamento no mencionado §43 (a) of the Lanham Act, sob alegação de violação de *seu trade dress*, uma vez que foram reproduzidas todas as características visuais de seu estabelecimento.

Conforme o relatório do Juiz White, da Suprema Corte, “*Two pesos adopted a motif very similar to Taco Cabana’s trade dress*”⁴, o que traduzido para o vernáculo significa dizer que a demandada havia de fato utilizado-se de características particularmente semelhantes ao conjunto-imagem da demandante.

Neste sentido, os jurados da referida Corte reconheceram a originalidade das lojas Taco Cabana, baseando-se na análise de aspectos objetivos de seu *trade dress*, a saber: se este havia sido considerado em seu todo; se não apresentava características comuns ou genéricas; se possuía distintividade inerente; se havia adquirido distintividade pelo uso, se havia desenvolvido significado próprio no mercado texano; e se a alegada infração seria capaz de causar confusão para os consumidores comuns quanto à origem dos produtos ou serviços oferecidos pelos restaurantes.

A importância deste precedente reside no fato de que foram estabelecidos parâmetros objetivos para a aferição da infração ao *trade dress*, além de ser reconhecida a proteção ao “*establishment’s appearance*”, ou no dizer de Tinoco Soares, “*ao visual interno e externo do produto*”⁵ por suas características próprias e inovadoras.

Não obstante, restou ainda consignado que a distintividade do *trade dress* também poderia ser adquirida em função de seu uso contínuo e prolongado no mercado, desde que possibilitasse ao consumidor a imediata associação entre aquele conjunto de elementos à origem ou procedência dos produtos ou serviços, dispensada sua originalidade. Tal fenômeno é chamado pela doutrina de aquisição de significado secundário ou *secondary meaning*.

³ WIPO – World Intellectual Property Organization – Magazine. July/August 2004.

⁴ Disponível no sítio: www.supremecourtus.gov - Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc. (91-971), 505 U.S. 763 (1992). Acesso em 11/11/2008.

Desde então, muitos outros casos foram julgados nas cortes norte-americanas, cada qual tratando de tipos distintos de *trade dress* e infrações nos mais diversos ramos de atividade econômica. Merece ainda destaque o caso *Samara Brothers vs. Wall Mart*⁶, julgado pela Suprema Corte no ano de 200, dito “o primeiro precedente judicial em que se reconheceu a aplicação do conceito de conjunto-imagem no âmbito da indústria de moda.”⁷

Note-se que no referido caso, a análise da Suprema Corte acerca da proteção dos elementos constituintes do *trade dress* foi de sobremaneira detida, que fixou-se o entendimento de que para a proteção do *design* de produtos deveria ser comprovada sua distintividade adquirida pelo uso, enquanto que para embalagens de produtos deveria verificar-se enquanto requisito, a distintividade inerente, ou seja, sua capacidade intrínseca de diferenciar-se das demais.

No mesmo sentido, destaque-se o caso *Qualitex Co. vs Jacobson Products Co.* (precedente n. 514 U.S. 159, 162-163 da Suprema Corte), esclareceu que as cores isoladamente, não poderiam ser registradas como marcas ou protegidas como *trade dress*, exceto nos casos em que ficasse comprovado que as mesmas adquiriram através do uso um significado secundário ou *secondary meaning*, tornando-se aos olhos do consumidor um forte indicativo da origem daqueles produtos.

Ressalte-se que os casos supracitados são apenas exemplos da evolução na percepção dos tribunais norte-americanos acerca do conceito de *trade dress* e do tratamento jurídico que se deve dispensar à este no intuito de coibir a concorrência desleal.

Tais decisões serviram de norte para os tribunais brasileiros, que há alguns anos vem se deparando com conflitos envolvendo a imitação do conjunto-imagem, em sua maioria ações que dizem respeito à cópia de embalagens de produtos, especialmente das indústrias farmacêuticas e de alimentos, e o layout de estabelecimentos comerciais, a exemplo do caso paradigma americano.

⁵ TINOCO SOARES, José Carlos. “Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem”. São Paulo: Edição Tinoco Soares, São Paulo, 2004.

⁶ Disponível no sítio: www.supremecourtus.gov – Wal- Mart Stores, Inc. vs. Samara Brothers, Inc. (99-150), 529 U.S. (2000). Acesso em 11/11/2008.

⁷ Trecho do texto “O uso do conjunto-imagem na indústria da moda”. Disponível no sítio eletrônico: www.valoronline.com.br Acesso em 21/09/2008.

Por fim, cumpre informar que os casos judiciais brasileiros envolvendo a infração de *trade dress* ou conjunto-imagem serão objeto do segundo capítulo do presente trabalho.

1.2 O que é *trade dress* ou conjunto-imagem?

Os estudiosos do tema, bem como o Poder Judiciário brasileiro encontraram no vernáculo a expressão “conjunto-imagem” em equivalência ao termo *trade dress*.

Podemos definir o *trade dress* ou conjunto-imagem como o conjunto de elementos que integram a “identidade visual”⁸ ou a aparência geral de produtos ou as características gerais dos estabelecimentos comerciais nos quais determinados serviços são oferecidos.

Segundo definição de Denis Allan Daniel, o *trade dress* ou conjunto-imagem consiste:

“num conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais”⁹

Em uma análise objetiva, o “conjunto-imagem” nada mais é do que um conjunto de características atinentes à embalagem de produtos ou à configuração visual de estabelecimentos comerciais, e consiste, por exemplo, na utilização de uma determinada cor ou um esquema de cores designativo do produto ou serviço oferecido, na forma especial da embalagem do produto, na estilização e tamanho das letras designativas da marca ou denominação do produto ou serviço, grafismos, desenhos, emblemas, sinais, frases, disposição dos elementos gerais, gráficos, texturas, enfeites ou ornamentos em geral, e na configuração externa do produto ou serviço, dentre outros.

O emprego de tais características cumpre-se a individualização da aparência física de um produto ou serviço, permitindo sua imediata identificação pelo consumidor, distinguindo-o dos demais produtos e serviços semelhantes insertos no mesmo segmento de mercado.

Neste mesmo sentido, José Carlos Tinoco Soares definiu o conjunto-imagem como:

⁸ PORTILHO, Deborah. Artigo: “Trade dress: identidade visual sob proteção da propriedade intelectual.” Brasília. Última Instância/BR. 12/08/2008.

“...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.

Por todos esses e muitos outros elementos e componentes, o *‘trade dress’* nada mais é do que aquilo que já denominamos, desde há muito, ou seja, o **O CONJUNTO-IMAGEM**”.¹⁰

1.3 Qual a importância do *trade dress* e sua proteção?

É senso comum que o impulso da compra decorre, na grande maioria das vezes, de um vínculo emocional que é estabelecido entre o consumidor e marca ou aparência visual de um determinado produto ou serviço que lhe é oferecido.

Neste contexto, grandes empresas tem contratado especialistas em marketing para desenvolver conjuntos inovadores que ressaltem suas marcas, são embalagens, rótulos combinações de cores, *layouts*, esquemas de exposição de produtos e serviços à venda, tudo isto com o propósito de chamar a atenção dos consumidores e suscitar sentimentos de diferentes naturezas, curiosidade, necessidade e desejo, como forma de atraí-los.

⁹ DANIEL, Allan Denis. “Litígios envolvendo conjunto-imagem no Brasil”. 2006. Disponível no sítio eletrônico www.daniel-advogados.com.br Acesso em 15/06/2008.

¹⁰ TINOCO SOARES, José Carlos. “Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem”. São Paulo: Edição Tinoco Soares, São Paulo, 2004, p. 213.

Do ponto de vista técnico o *trade dress* é um instrumento de divulgação da identidade das empresas e seus produtos e serviços, assim constitui-se um importante ativo, posto que está diretamente relacionado a um nome ou marca, agregando valor à capacidade de penetração mercadológica de seus titulares.

Observe-se que ao fenômeno de agregar diferentes fatores da produção a serviço de seus objetivos, dá-se o nome de *aviamento*. Segundo artigo de Sebastião José Roque:

“ considera-se **aviamento a capacidade de a empresa produzir lucros**. Esta é a definição, mas toda definição define; definir não é esclarecer. Para produzir lucros, a empresa (uma indústria por exemplo) deve-se munir de uma série de instrumentos que a capacitem para tanto. (...) **Para se capacitar à produção de lucros, a empresa deve reunir muitos fatores, dos quais vamos citar alguns:** quadro de pessoal treinado para o exercício das funções, **clientela conquistada**, processo de trabalho produtivos, bom conceito junto à coletividade que atua, como bancos, fornecedores, prestadores de serviço, autoridades públicas, **produtos de aceitação pelos consumidores**, maquinaria industrial moderna e produtiva, bom suprimento de matérias-primas, direção experimentada e capaz, sistema de distribuição eficaz e pouco oneroso. Somam-se ainda muitos outros fatores.”¹¹

Por essa razão é que se integram ao aviamento as criações estéticas de forte poder atrativo, dentre estas o *trade dress*, posto que levam o consumidor a dar preferência aos produtos e serviços correspondentes, potencializando a capacidade lucrativa das empresas face à acirrada concorrência.

Do ponto de vista do marketing e da comunicação, de acordo com Gilberto Strunk, mestre em design pela Escola de Comunicação da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e autor do livro 'Como criar identidades visuais para marcas de sucesso', “*a identidade visual é o conjunto de elementos gráficos que irão formalizar a personalidade visual de um nome, idéia, produto ou serviço*”.

Neste sentido, tendo em vista que o *trade dress* ou conjunto-imagem é justamente a reunião dos elementos distintivos que promovem a exteriorização da ‘identidade visual’ de produtos e serviços oferecidos por inúmeras empresas no mercado, percebeu-se a necessidade de proteção de todos os elementos que o compõe, englobando-se inclusive as

¹¹ ROQUE, Sebastião José. “O aviamento é ponto crucial do moderno direito empresarial”. Disponível no sítio: www.mundojuridico.adv.br Acesso em 11/11/2008.

marcas, como forma de resguardar a imagem e o alcance destas empresas e seus produtos no espírito do público consumidor.

Sobre a importância da proteção ao *trade dress*, a advogada colombiana Maria Fernanda Espitia, traça algumas considerações:

“ Para uma empresa, é importante registrar o *trade dress* dos seus principais produtos e serviços pois ao estender a proteção a elementos que, em muitos casos, são percebidos pelo consumidor de modo mais evidente e próximo que a própria marca em si, está sendo usada uma prevenção contra uma forma de infração que consiste na apresentação de marcas diferentes com a utilização de um *trade dress* similar”.¹²

No entanto, insta ressaltar que o *trade dress*, como um todo, não é registrável no Brasil, sendo possível apenas proteger-se à alguns de seus elementos, nos limites da Lei 9.279/96, a Lei de Propriedade Industrial.

Assim, “conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto”.¹³

Nesse tocante, indiscutível a importância comercial do *trade dress* ou conjunto-imagem, e inafastável a necessidade de sua proteção, uma vez que sua utilização indevida pode vir a confundir o consumidor, fazendo com que este adquira ou contrate um determinado produto ou serviço em detrimento de outro.

Desta forma, o jurista Denis Borges Barbosa entende que “o *trade dress* é em princípio matéria exclusiva de concorrência desleal”¹⁴, sendo passível de proteção sempre que observados alguns requisitos.

¹² ESPITIA, Maria Fernanda. Trade dress: uma brecha na proteção de direitos de Propriedade Industrial. Revista Marcasur. 2008.

¹³ "One is to protect the public so that it may be confident that, in purchasing a product bearing a particular trademark which it favorably knows, it will get the product which it asks for and wants to get. Secondly, where the owner of a trade mark has spent energy, time, and money in presenting to the public the product, he is protected in his investment from its misappropriation by pirates and cheats. This is the well-established rule of law protecting both the public and the trademark owner" S. Rep. no. 1333, 79t 9th. Con., 2n 2nd. Sess.. 3 (1946).

¹⁴ Trecho do texto *trade dress*. Disponível no sítio eletrônico: <http://denisbarbosa.addr.commarcas.htm>
Acesso em: 17/10/2007

1.4 Requisitos para a proteção do trade dress

Para Philippe Bhering o *trade dress* está relacionado “à *roupagem do produto ou do estabelecimento comercial, considerando-se sua originalidade, bem como suas características específicas e individuais*”¹⁵.

Assim, para fundamentação do estudo sobre a proteção conferida ao *trade dress* ou conjunto-imagem, faz-se necessário traçar um paralelo entre a proteção que a Lei de Propriedade Industrial (LPI), confere às marcas.

Conforme dispõe o art. 122 da referida Lei, “*são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais*”.

No entanto, note-se que a proteção legal deste sinal distintivo se dá mediante seu registro como marca, que só se efetivará mediante a presença de certas características.

Para o mestre João da Gama Cerqueira¹⁶ é necessário que o sinal distintivo possua “*cunho distintivo, novidade, veracidade e caráter lícito*”. O cunho distintivo, apresenta-se sob dois aspectos: (i) deve a marca ser característica em si mesma, possuir cunho próprio; (ii) distinguir-se das outras marcas já empregadas.

Neste sentido, observe-se que o *trade dress* ou conjunto-imagem normalmente desempenha função semelhante à das marcas, na medida em que permite ao consumidor de imediato, identificar qual o fabricante daquele determinado produto, ou prestador de serviço, antes mesmo que suas marcas possam ser visualizadas.

Em consoante, no dizer de Ronaldo Veirano¹⁷, “*conjunto-imagem passível de proteção é aquele capaz de imediatamente remeter o público à origem do produto ou do serviço, não precedendo da visualização de outros elementos, principalmente a da marca.*”

Logo, tendo em vista que muitas vezes, a percepção do *trade dress* de produtos ou serviços é determinante à aquisição destes, que seus titulares deverão satisfazer o requisito da distintividade, para que possam pleitear sua proteção.

¹⁵ BHERING, Philippe. “O uso do trade dress na indústria da moda”. Valor Econômico. 18/07/2008.

¹⁶ GAMA CERQUEIRA, João da, *in* Tratado da Propriedade Industrial.

¹⁷ VEIRANO, Ronaldo. COUTINHO, Maurício Maleck. “A identidade visual protegida contra os aventureiros”. Revista de Propriedade e Ética. Edição n. 4. Julho/Agosto de 2007.

Note-se que nos Estados Unidos, a decisão do já mencionado caso *Wal-Mart Stores, Inc. v. Sâmara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205 (2000), da Suprema Corte, tratou de desmembrar o requisito da **distintividade** como forma de aquisição de proteção. Segundo a Corte, a distintividade do *trade dress* poderá lhe ser inerente ou adquirida pelo seu uso contínuo (aquisição de **secondary meaning**), conforme depreende-se do trecho abaixo:

“in evaluating distinctiveness, courts have differentiated between marks that are inherently distinctive – *i.e.*, marks whose intrinsic nature serves to identify their particular source – and marks that have acquired distinctiveness through secondary meaning – *i.e.*, marks whose primary significance, in the minds of the public, is to identify the product’s source rather than the product it self”.

Isso implica dizer que havendo infração ao *trade dress*, os atributos do infrator deverão ser capazes de causar confusão com o *trade dress* do reclamante quanto à origem e titularidade do *trade dress* em discussão, de forma a induzir a erro os consumidores.

Por fim, cumpre destacar que a identificação ou associação pelos consumidores de um *trade dress*, é alcançada ao longo de muitos anos de sua exposição e uso continuado no mercado, através de inúmeras promoções, anúncios, campanhas de publicidade ou até pelo volume das vendas dos produtos ou serviços.

Passemos então à uma análise individualizada do requisito da distintividade.

1.4.1 Distintividade Inerente (inherent distinctiveness)

O requisito da distintividade inerente surgiu na doutrina americana em função da preocupação dos tribunais em viabilizar às empresas de pequeno porte a proteção do *trade dress* de seus produtos e serviços, por acreditar que tais empresas não poderiam dispor de recursos financeiros para estabelecer um significado secundário perante os consumidores no mercado.

Um *trade dress* ou conjunto-imagem inerentemente distintivo é aquele tão incomum, criativo e único que pode ser instantaneamente associado à origem dos produtos e serviços que vincula.

No Brasil, há muito dificuldade em se reconhecer este tipo de distintividade posto que implica uma análise muito detalhada da concepção do conjunto-imagem e do produto ou serviço *per se*.

Segundo Michele Shpetner¹⁸ “*determining when a product design is ‘inherently distinctive’ is one of the most difficult analytical issues of trade dress law*”.

Nos Estados Unidos, o tema já incitou algumas divergência e as grandes discussões acerca da distintividade inerente do *trade dress* (inherent distinctiveness) se deram no âmbito das criações da indústria da moda, especificamente na cidade de Nova York, conhecida como “capital fashion” do mundo.

No caso da empresa Knitwaves¹⁹, a corte do Segundo Circuito enfrentou questão em que deveria analisar a existência de distintividade inerente ao *trade dress* de uma linha de roupas de malha desenhada em 1990, para crianças, com motivos ecológicos, remetendo às estações do ano, mais precisamente ao outono.

Ocorre no entanto que em 1992, a empresa Lollytogs, também atuante no ramo da moda, exibiu coleção com motivos muito específicos, e extremamente semelhantes àquela da Knitwaves.

Para a solução do conflito, a corte norte-americana afastou à análise tradicional acerca das características do *trade dress*, afirmando que esta só seria aplicável aos casos de imitação do “product’s packaging”. Desenvolveu assim um novo tipo de percepção acerca da infração de “products desing” *trade dress*, especialmente em função dos direitos autorais envolvidos.

Neste sentido, Christine Magdo²⁰ traçou alguns comentários acerca do novo método de verificação da distintividade inerente criado pela corte, e o foco desta análise:

“the court creataed a new test for product configuration that turns on to the intent of the manufactures. The central question in this test is whether the manufacturer ‘used’ or ‘intended to use’ the design to ‘identify the source and distinguish his or her goods.”

¹⁸ SHPETNER, Michele A. Determining a Proper Test for Inherent Distinctiveness in Trade Dress. 8 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 947, 948.

¹⁹ Knitwaves, Inc. vs. Lollytogs Ltd., 71 F.3d 996, 1002 (2nd. Circuit 1989).

²⁰ MAGDO, Christine. Protecting Works of Fashion from Design Piracy. Disponível no sítio: <http://leda.law.harvard.edu/leda/data/36/MAGDO.html>. Acesso em 24/08/2008.

Esta decisão, bem como sua nova ótica não foram muito bem recepcionadas pela doutrina americana, e até hoje o escopo da proteção conferida ao *product's design* e às criações da indústria moda esbarram com dificuldades técnicas e conceituais.

No Brasil, por outro lado, a discussão a respeito da matéria ainda é incipiente, mas já se tem notícia de uma recente decisão judicial, ainda não transitada em julgado, reconhecendo a proteção do conjunto-imagem de peças de roupa consideradas inerentemente distintas.

Esse entendimento possibilita, mesmo de maneira transversa, uma proteção mais ampla das criações decorrentes da indústria da moda, nos casos em que estão presentes as características necessárias.

1.4.2 Distintividade adquirida pelo uso (secondary meaning)

O jurista Denis Borges Barbosa ao abordar a questão do *secondary meaning* no sistema legal americano afirma que:

“No sistema americano (37 CFR 2.41), a significação secundária é apurada seja pela existência de um registro prévio de marca similar para os mesmos produtos ou serviços, pelo fato de a marca – embora pouco distintiva – estar em uso contínuo e exclusivo por mais de cinco anos, ou ainda por prova de que a marca adquiriu, de fato, uma significação secundária, pelo tempo de uso, impacto publicitário, ou pesquisa de mercado.”²¹

De forma diversa do que se verifica no direito americano, no nosso ordenamento jurídico não há qualquer previsão legal para o exame da aquisição de distintividade e do significado secundário. A este respeito, recorreremos à lição de Tinoco Soares²²:

“A aquisição do sentido secundário é uma questão de fato e uma grande variedade de provas é rotineiramente considerada pelas Cortes de Justiça para alicerçar as suas decisões. Dentre elas podem ser citadas: os valores e a natureza da publicidade em torno da marca em questão, o período de tempo em que à marca foi colocada no mercado, a quantidade de mercadorias vendidas e/ou se serviços prestados, o testemunho direto dos

21 BARBOSA, Denis Borges; PORTO, Patrícia; PRADO, Elaine Ribeiro do. “Generificação e Marcas Registradas”. 2006. Disponível no sítio eletrônico : <http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>. Acesso em: 17/10/2008.

22 SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência desleal vs. “Trade Dress e/ou “Conjunto-Imagem”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004, p. 75.

comerciantes, dos empregados e dos vendedores, etc., e notadamente, o reconhecimento dessa evidência.”

E novamente recorremos à lição de Denis Borges²³, agora para socorrer a hipótese brasileira em que poderá haver a aquisição do *secondary meaning*:

“só poderá haver proteção do trade dress através de registro de marcas mediante a satisfação completa e intensa do requisito de distintividade como *secondary meaning*. Tal é o fato de que o uso ou a divulgação de um nome tenha sido de tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar um símbolo a uma origem de produtos ou serviços, mesmo em condições que vedariam seu registro por falta de distinguibilidade”.

Citamos como exemplo clássico a garrafa da Coca Cola. Quem não é capaz de identificar de imediato a origem dos refrigerantes comercializados nas garrafas deste específico formato?



A associação imediata e involuntária entre o formato da garrafa e a marca

É resultado de maciços investimentos da empresa The Coca-Cola Company em publicidade, marketing e divulgação de sua marca e produtos, há mais 50 anos no mercado brasileiro.

Neste sentido, sobre a aplicação de arte e de grandes investimentos em diferenciais estéticos no mundo negocial, Carlos Alberto Bittar²⁴ afirma que:

23 Trecho do texto trade dress. Disponível no sítio eletrônico: <http://denisbarbosa.addr.commarcas.htm>
Acesso em: 17/10/2008.

²⁴ BITTAR, Carlos Alberto. BITTAR FILHO, Carlos Alberto. “Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais”. 2ª ed., 212 p. Revista dos Tribunais, 2002, p. 156.

“Um dos elementos mais importantes para o exercício da atividade empresarial é a criatividade do titular, seja quanto à capacidade de introdução de novos e competitivos bens (ou serviços) para o mercado, seja quanto à arte de apresentar-se, ou a seus produtos, ao público consumidor.”

Válido observar que no intuito de proteger suas “identidades” comerciais, algumas empresas têm procurado registrar, como marcas tridimensionais, a configuração visual de determinados produtos distintivos, observadas as vedações do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial.

Neste contexto, cabe destacar a decisão da ação ajuizada pelo titular dos direitos de comercialização do Licor Cointreau, contra o fabricante dos licores Tríplice, em que se constata a percepção e aceitação da idéia do *secondary meaning* como fator que confere proteção a um signo distintivo, aplicado analogicamente ao *trade dress* de produtos:

“Menos pelo seu frasco, embora bem assemelhado com o do licor COINTREAU, **e mais pelo seu conjunto, com pertinência a cores da embalagem, dizeres, feitiço e posição dos rótulos, não há dúvida de que o licor TRÍPLICE, pela sua apresentação e semelhança, pode se confundir com o licor COINTREAU,** sobretudo ao longe e até mesmo ao ser comparado por adquirente menos avisado. Urge que a Caves Neto Costa S.A.R.L. dê novo visual ao seu licor TRÍPLICE a ser exportado para o nosso país e o faça de forma a não ensejar qualquer confusão no espírito do consumidor ou adquirente do licor COINTREAU, que tem aqui sua apresentação definida e ao abrigo do regular registro no INPI.”²⁵
(grifou-se).

1.4.3 Possibilidade confusão para os consumidores

Observados todos os requisitos até então expostos, um outro ponto de análise para que seja conferida proteção a um *trade dress*, é a possibilidade de que sua imitação ou reprodução venha causar confusão e dúvida no espírito do consumidor, especialmente quanto ao produto ou serviço que se está adquirindo, bem como sua origem e procedência.

Neste sentido, Simone de Freitas Vieira²⁶, reflete:

²⁵ Apelação Cível nº 511/90. 3ª Câmara Cível. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

²⁶ VIEIRA, Simone de Freitas. “A proteção jurídica do trade dress na Justiça volta”. Disponível no sítio eletrônico www.valoronline.com.br Acesso em 08/11/2008.

“Felizmente, nossos tribunais têm se manifestado no sentido não só de coibir o plágio de conjunto-imagem passível de proteção e ao seu aproveitamento ilícito por terceiros, mas também de afastar o risco de confusão ao consumidor”.

Percebe-se que todos os dispositivos legais em questão, que amparam os direitos marcários e correlatos dos titulares de conjuntos-imagem, têm também um evidente cunho de proteção ao consumidor, pois visam a evitar que este seja levado a enganos.

Tal proteção é amparada na legislação pátria no inciso II do art. 5º, da Constituição Federal do Brasil e o inciso VI do art. 4º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o qual prevê a coibição e a repressão eficientes da utilização de marcas e signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores. Transcreve-se:

“**Art. 4º** - A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

(...)

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e a utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores.”

Percebe-se portanto, que nesta hipótese, a proteção conferida ao titular do *trade dress* supostamente reproduzido por um concorrente, se estende também ao consumidor, conforme o entendimento esposado pelos tribunais.

A primeira decisão aqui analisada foi proferida pela 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e diz respeito ao produto “FORT”, fabricado pela BOMBRIL S.A. - IND. E COM., que imitava a embalagem do produto “AJAX”, mais antigo no mercado, fabricado pela COLGATE PALMOLIVE LTDA. Deste acórdão (doc.), retira-se o seguinte trecho, que parece talhado sob medida para a presente hipótese:

“Bem notado, outrossim, que para o consumidor médio, não afeito a pormenores ou a técnicas diferenciadoras dos detergentes, a confusão entre ambos é extremamente viável. Vale, a tal respeito, a observação de que a dona-de-casa, ao percorrer as galerias dos supermercados hodiernos,

geralmente o faz empunhando uma lista de itens a constituírem o objeto de sua demanda e, premiada pelo tempo, ao menos nas cidades de movimento mais trepidante, **não se detém muito no exame de embalagens dos produtos, o que facilita a incursão nos domínios do erro, à conta da qual compra um pelo outro.**”

A segunda decisão em destaque foi proferida pela 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na Apelação Cível nº 38038, também no sentido de impedir imitação de embalagem:

“A possibilidade de confusão deve ser espancada e apreciada pela impressão de conjunto fixada pela marca registrada. É preciso levar em conta a atenção do consumidor comum e o meio em que o produto é adquirido, como ainda a sua natureza e circunstância de sua circulação. A confusão, em tais casos, resulta do conjunto do rótulo e aspecto geral do produto, mas também da combinação de cores, a forma e analogia dos desenhos e frascos. No caso em tela, patente é a confusão das cores nos rótulos e embalagens do produto de ré-apelada “PINHO WHITE” para com o produto “PINHO SOL” das apelantes, de modo que a Ré terá de fazer cessar o uso idêntico das cores verde, amarelo e preto, com a disposição da marca registrada das autoras.”

A terceira decisão que trazemos à baila foi proferida pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na Apelação Cível 638/88:

“Embalagem de medicamento cuja semelhança com a de outro, de mesma finalidade e exposto à venda há longos anos, propicia confusão por parte do consumidor. (...) **Caracterizou-se de maneira incontestável que a similitude de embalagem para produtos de mesma finalidade propiciava a confusão por parte do consumidor e o desvio de clientela que caracteriza até a concorrência desleal. (...) O prejuízo causado pelo uso da embalagem em questão se insere nos princípios da reparação civil por ato ilícito em que o autor do dano responde ainda que por simples culpa.** No caso, essa culpa é evidente diante da não menos evidente semelhança das embalagens.”

A quarta decisão acerca da presente matéria foi prolatada pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 15 de agosto de 2002, na Apelação Cível 128.747-4/7-00, da qual transcreve-se parte da ementa e do respectivo voto:

“(…) Propriedade Industrial – Concorrência desleal – Cópia da embalagem e da forma da apresentação do produto da autora – Desvio de clientela – Abstenção do uso determinada – Indenização devida – Sentença mantida

quanto a essas condenações – recurso parcialmente provido. (...) É de se ver que, em sua apelação, o réu sequer se preocupou em impugnar o reconhecimento pela MM Juíza sentenciante da concorrência desleal, pela cópia da embalagem e a forma de apresentação do produto da autora, **acarretando desvio de clientela, em virtude do engano e indução do consumidor a erro, violando o direito de escolha deste último. Em sendo assim, configurada a concorrência desleal, decorrente da confusão dos produtos, de rigor a condenação do ré na obrigação de se abster de utilizar a embalagem copiada daquela comercializada pela autora, sob pena de pagamento de multa diária, enquanto perdurar o atraso no cumprimento do preceito cominatório, e no pagamento de indenização. (...) a modificação da embalagem do produto pelo réu noticiada pela autora em suas contra-razões, após a prolação da r. sentença, não exonera o ré do pagamento da indenização fixada.**”

1.5 Formas de proteção ao *trade dress*

Há de se considerar que a proteção à caracteres distintivos decorre também de proteção constitucional, expressa no artigo 5º, inciso XXIX da Carta Magna de 1988:

“XIX- a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”

No entanto, repise-se que a proteção ao *trade dress* ou conjunto-imagem é considerada indefinida na legislação pátria, haja vista a inexistência de qualquer previsão explícita de proteção a este instituto na Lei de Propriedade Industrial, Lei n. 9.279/96, e nas demais legislações atinentes à proteção de direitos intelectuais.

Neste sentido, é possível que os elementos isolados que compõe o *trade dress* estejam devidamente protegidos pelos institutos previstos em Lei

1.5.1 Via repressão à concorrência desleal

Denis Borges Barbosa entende que o “*trade dress é em princípio matéria exclusiva de concorrência desleal*”²⁷.

²⁷ Trecho do texto *trade dress*, disponível no sítio eletrônico: <http://denisbarbosa.addr.commarcas.htm>

No Brasil, a proteção jurídica do trade dress situa-se no âmbito da repressão à Concorrência Desleal, e segundo Cecília Manara²⁸ *“insurge-se contra a prática de natureza comercial que venham a desviar clientela de outrem, notadamente pela reprodução ou imitação desautorizada de características distintivas de produtos ou serviços ou estabelecimentos comerciais”*.

Entretanto, o conceito de concorrência desleal é um tanto quanto elástico e inexato. A melhor definição de concorrência desleal encontra-se expressa no artigo 10 bis (2) da Convenção da União de Paris (CUP), Revisão de Estocolmo (1967), Tratado Internacional do qual o Brasil é signatário, vigente em nosso ordenamento jurídico por força do Decreto nº 75.572/75, que estabelece que:

Artigo 10 bis

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

Neste contexto, na tentativa de melhor especificar o escopo da proteção oferecida pela repressão à concorrência desleal, estudiosos como o mestre João da Gama Cerqueira, nosso maior tratadista em matéria de propriedade industrial, discorreu sobre hipótese que merece tratamento concorrencial:

"Sob a denominação genérica de concorrência desleal, costumam os autores reunir uma grande variedade de atos contrários às boas normas de concorrência

²⁸ MANARA, Cecília. “A proteção jurídica do “Trade Dress” ou “Conjunto-Imagem”. Propriedade Intelectual em Perspectiva. Edita Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2008. p. 11.

comercial, praticados, geralmente, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e suscetível de lhes causar prejuízos".

(GAMA CERQUEIRA, João da, *in* Tratado da Propriedade Industrial)

O jurista Celso Delmanto²⁹, também a respeito dos atos contrários às boas normas comerciais, enumerou as diversas condutas que refletem os atos desleais de comércio praticados por concorrentes, senão vejamos:

"(...) na desleal aplicação de golpes baixos, que são variadíssimos, como fazer reclame dos próprios artigos ou produtos, dizendo-os melhores que os do concorrente (designando nominalmente ou de modo iniludível); **imitar o aspecto da fachada do vizinho estabelecimento do concorrente e os seus processos de propaganda in loco, de modo a induzir a freguesia a um quid pro quo; usar os sinais não registrados do concorrente** (se registrados, o crime será outro); orientar para o seu próprio estabelecimento, mediante aliciamento exercido por mandatário postados junto ao estabelecimento do concorrente, a clientela deste, etc."

Desta forma, contextualize-se a infração ao *trade dress* ou conjunto-imagem alheio como um ato de concorrência desleal, consumado pela prática de se estabelecer confusão entre produtos, serviços e estabelecimentos comerciais quanto à sua origem e procedência, no intuito de atrair clientela alheia.

Note-se que em consonância com a Convenção de Paris, no tocante aos atos de concorrência desleal, o legislador pátrio fez prever no artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial, (Lei n. 9.279/96) proibição a este tipo de conduta, destaque-se o inciso III:

Artigo 195: Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

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

29 DELMANTO, Celso. "Crimes da Concorrência Desleal". Editora da Universidade de São Paulo, 1975. p.82.

A respeito do dispositivo legal acima transcrito, válido citar os comentários de Tinoco Soares:

“Se, eventualmente, o concorrente pretender a imposição dos seus produtos no mercado ou a prestação dos seus serviços através do aproveitamento do bem alheio, estará forçosamente agindo em flagrante concorrência desleal. Não obstante ser um tanto quanto difícil estabelecer os critérios que determinarão os atos que se constituem em concorrência desleal, porque a lei institui genericamente como sendo o ‘emprego de meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem’, cremos que, em princípio, a concorrência desleal se caracteriza pelo emprego de todo e qualquer meio fraudulento”.³⁰

De fato, os tribunais brasileiros tem encontrado dificuldade na verificação da ocorrência de crimes de concorrência desleal no âmbito das infrações aos direitos de propriedade intelectual, a exemplo do julgado no caso das empresas PELO MENOS INTITUTO DE DEPILAÇÃO e PELO ZERO ESTETICA E DEPILAÇÃO LTDA. ME, ambas concorrentes no mercado estético.

O caso em questão trata da utilização do know-how de ex-funcionários da PELO MENOS, que iniciaram a empresa PELO ZERO, idêntica prestadora de serviços de depilação, desviando a clientela da primeira, conduta tipificada pelo supracitado artigo 195 da LPI.

No entanto, foi entendimento do Desembargador Ronaldo Rocha Passos³¹, que *“para que se configure tal delito é necessário que se configure **o dolo** em desviar a clientela, seja pelo induzimento do consumidor a erro ou pelo aproveitamento da propaganda parasitária.”*

Neste sentido, tendo em vista que em nosso ordenamento jurídico a boa-fé dos agentes é sempre presumida, como comprovar o dolo do desvio de clientela? Esta é difícil tarefa dos titulares de *trade dress*, que tem seus direitos infringidos.

³⁰ TINOCO SOARES, José Carlos. “Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos”. São Paulo. Revista dos Tribunais, 1997. P. 295-296.

³¹ Pelo Menos Instituto de Depilação Ltda. vs. Pelo Zero Estética e Depilação Ltda. ME. Embargos Infringentes n. 2006.005.00342, em sede de Apelação. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 3ª Câmara Cível. Des. Relator Ronaldo Rocha Passos.

De toda forma, a análise e o reconhecimento pela doutrina das teses da *concorrência e aproveitamento parasitários* busca ilustrar a percepção dos estudiosos acerca da índole dos agentes concorrenciais quando da utilização de elementos comuns em seus negócios.

1.5.2 Concorrência Parasitária e Aproveitamento Parasitário

O “*parasitismo*” é uma característica inerente às condutas de concorrência desleal. Muitos doutrinadores afirmam que a *concorrência parasitária* é espécie do gênero concorrência desleal, sendo o aproveitamento parasitário uma espécie do gênero enriquecimento ilícito.

Para que sejam aplicados os mecanismos de repressão à concorrência desleal não é necessário que os agentes atuem em segmentos idênticos de mercado, não se pressupõe a competição direta. Serão objeto de análise quaisquer situações em que haja a possibilidade de prejuízo ao negócio da pessoa ou da empresa, ainda que não haja desvio de clientela.

Segundo José de Oliveira Ascensão³²:

“Ocorre concorrência parasitária quando uma empresa, que concorre nos mesmos setores de mercado que outra empresa, lança produtos confusivamente análogos, utiliza idênticas técnicas de comercialização e assim percorre assim as vias abertas pela iniciativa da primeira empresa, de forma a confundir o público quanto à origem dos produtos”.

Nesse sentido, na concorrência parasitária o que é ocorre é a utilização indevida do fundo de comércio, das inovações tecnológicas, artísticas e comerciais do concorrente, a propiciar ao infrator a potencialização de seus lucros, afetando diretamente as vendas do concorrente pioneiro.

Ascensão afirma ainda que “*é na exploração do processo inovativo ou da dinâmica empresarial alheia que reside a concorrência parasitária*”, e complementa que:

“não estão excluídas da concorrência desleal por parasitismo outras situações particularmente qualificadas de colagem à linha empresarial alheia, mesmo que não revistam todas aquelas

³² ASCENSÃO. José de Oliveira. “Concorrência Desleal”. Lisboa: Almedina, 2002, p 444.

características que possam ser consideradas também concorrência parasitária.”³³

O aproveitamento parasitário, por sua vez, é caracterizado pela conduta de um agente comercial ou industrial que procura tirar proveito da criação de obra artística, literária ou intelectual de terceiros, ou do prestígio adquirido pelos produtos ou serviços de outro agente, muito embora não haja qualquer afinidade entre as atividades destas empresas, configurada assim uma relação de não concorrência.

Resumidamente, podemos dizer que a diferença essencial entre os institutos da concorrência parasitária e do aproveitamento parasitário é que na primeira existe o desvio de clientela, já que os envolvidos são concorrentes, enquanto que no segundo há apenas tentativa de extrair-se benefício do investimento e criação alheia, já afamada em segmento de mercado distinto.

Inserire-se abaixo alguns exemplos, meramente ilustrativos, de produtos famosos no mercado que tiveram seus *trade dress* reproduzidos:



1.5.3 Via cominatória com outros ramos do direito

Muitos signos distintivos poderiam ser apropriáveis através do registro marcário, não fosse o fato de o Direito reservar para eles outra modalidade de proteção. Ao *trade dress*, no entanto, não lhe é atribuído qualquer tipo de proteção específica, tendo em vista ausência da previsão deste instituto no ordenamento jurídico vigente.

Desta forma, mediante a observância dos elementos que compõe o *trade dress*, a este será atribuída toda forma de proteção pertinente aos bens de propriedade intelectual, em seu sentido amplo.

³³ ASCENSÃO. José de Oliveira. “Concorrência Desleal”. Lisboa: Almedina, 2002, p 446-447.

Assim importante traçar algumas considerações acerca da conciliação dos tipos de proteção da forma de produtos ou *trade dress*, que poderá ocorrer via direito marcário, via desenho industrial, até em alguns casos via direito autoral.

No direito marcário, em consoante com o requisito da distintividade, o inciso XXI do artigo 124, da LPI veda o registro de marcas tridimensionais para as formas necessárias, comuns ou vulgares de produtos ou de acondicionamentos, mas também à forma que não possa ser dissociada de efeito técnico, privilegiando a originalidade do *trade dress* passível de proteção.

Neste sentido, segundo Denis Borges Barbosa³⁴:

“Se não há notoriedade do vínculo entre a forma do produto e sua origem, o registro não pode criar tal vínculo, sem afrontar a regra da temporariedade da proteção das patentes e desenhos. (...) Para fazer-se uma interpretação de acordo com a Carta do Art. 124, XXI do CPI/96, o INPI só registrará forma do produto quando e se tal forma estiver notoriamente ligada à sua origem.”

Quanto à proibição referente ao efeito técnico, insta salientar que a lei prevê que as marcas devem se um elemento de distinção, e não de funcionalidade.

Segundo o jurista, a Suprema Corte Americana pronunciou-se quanto à questão por ocasião do julgamento do caso *Qualitex*, 54 U.S. at 170:

"[i]n general terms, a product feature is functional, and cannot serve as a trademark, if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article (...) It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, after which competitors are free to use the innovation."

A decisão em destaque admite a proteção à forma característica do objeto, levado em consideração seu eventual caráter fantasioso, e ao de seu recipiente ou embalagem, muito embora o registro administrativo do produto, as patentes de modelo industrial, os eventuais direitos autorais sobre a forma plástica e as regras contra a concorrência desleal já seriam capazes de oferecer suficiente proteção para forma de tal natureza.

Assim, ainda nas palavras Denis Borges³⁵:

³⁴ BARBOSA, Denis Borges; PORTO, Patrícia; PRADO, Elaine Ribeiro do. “Generificação e Marcas Registradas”. 2006. Disponível no sítio eletrônico : <http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>. Acesso em: 17/10/2008.

³⁵ *Ibidem* 34.

“A construção a contrario senso parece descabida e irrita ao sistema da Propriedade Industrial como um todo. Mas nada impede que se utilize a imagem do formato ou elementos da embalagem numa marca, sendo certo que, só estes, sem outro cunho característico, não são dignos de proteção.

É de ter-se em exata noção o que é marca e o que é forma expressiva de um produto. Explica-se: a função da marca não é a de conformar objeto material que se anuncia, mesmo se a forma do produto ou a sua embalagem possam ser elementos úteis no merchandising e na identificação.

Assim é que uma coisa é a marca, e outra o formato do próprio artigo ou sua embalagem: a marca designa, através de signo de natureza simbólica (o significante é independente do significado; “Leão” designa um tipo de mate, e não o felino); o formato ou embalagem ‘presentifica’ ou identifica o objeto material, funcionando ao identificar como um signo de natureza indicial (o significante é parte do significado; a fumaça indica o fogo).”

Quanto à possibilidade de proteção concomitante de um *trade dress* através dos registros independentes como marca e de desenho industrial, esbarramos em uma limitação de caráter constitucional, uma vez que a proteção concedida ao objeto do desenho será temporária, enquanto a das marcas, se observadas as condições impostas pela lei, pode ser eterna. Há portanto, uma incompatibilidade entre ambos os institutos, razão pela qual é inoperável sua combinação quando se referem a um mesmo objeto, em função até da proibição do artigo 124, inciso XXI.

No que diz respeito a proteção cominatório com os direitos autorais, releva citar caso recentemente resolvido mediante acordo extrajudicial, no qual verificou-se que o *site* de cosméticos e perfumes SACK'S (www.sacks.com.br) percebeu que diversos concorrentes seus estavam reproduzindo integralmente as fotografias e as resenhas elaboradas sobre seus produtos, cujos direitos autorais lhe haviam sido cedidos pelos respectivos fotógrafos e consultores de fragrâncias contratados para desenvolverem um atmosfera de incentivo ao consumo.

Neste sentido, o aspecto geral e forma de apresentação do *site* da referida empresa foi indevidamente reproduzida, em flagrante ato de concorrência desleal (e violação aos direitos autorais mencionados), conforma demonstram as ilustrações abaixo:

Foto no *site* da SACK'S



Foto no *site* do concorrente



Resenha original:

“Floral frutal, doce o suficiente para se saborear. Suas notas combinam tangerina, cereja preta, jasmim de quatro pétalas da Indonésia, lírio-do-vale, almíscar branco e âmbar cinza. *Para a mulher moderna, bonita, que gosta de novidades e de celebrar o humor.*”

Resenha copiada:

"Para a mulher moderna, bonita, que gosta de novidades e de celebrar o humor."

1.6 Problematização: Incompatibilidade do *trade dress* no sistema legal brasileiro

Conforme explicitado no subtítulo anterior, em nosso ordenamento jurídico está prevista apenas a proteção de alguns dos elementos que compõe a “aparência visual”, não se reconhece a proteção exclusiva do *trade dress* ou conjunto-imagem com todos seus elementos característicos.

Levando-se em consideração que tal instituto tem origem no direito norte-americano, no qual se opera o sistema declarativo de direitos, não faz-se necessário o registro para a efetiva proteção do direito dos titulares de *trade dress*, basta apenas a comprovação de seu uso e a satisfação dos requisitos de distintividade.

Assim, fácil é explicar a incompatibilidade entre o reconhecimento do direito à proteção do conjunto-imagem, se observado que nosso ordenamento jurídico é atributivo de direitos, o que implica dizer que o direito é outorgado àquele que efetua o registro perante o órgão competente, e não a quem somente utiliza o bem a ser tutelado.

Neste contexto, a inclusão de previsão expressa que atribua proteção ao *trade dress* na legislação específica brasileira é medida de extrema importância e urgência, de modo até à auxiliar os tribunais pátrios no tratamento às infrações do conjunto-imagem.

Sobre a solução imediata par tal questão, Denis Allan Daniel teceu os seguintes comentários e ofereceu sua sugestão:

“ A proteção do conjunto-imagem no Brasil é normalmente considerada uma área nebulosa, principalmente pelo fato de não haver qualquer referência expressa e direta a tal proteção na Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei n. 9.279/96) brasileira. Se o próprio conjunto-imagem não estiver registrado como marca e o

mesmo for imitado, a resposta legal mais adequada será a propositura de uma ação fundamentada em concorrência desleal.”³⁶

Ante tal impasse a solução provisória que as empresas e indústrias tem adotado, além da propositura de ações de defesa consubstanciadas na repressão à concorrência desleal, as mesmas tem buscado a proteção dos caracteres e elementos isolados desses conjuntos.

Nesse tocante, é imperioso que antes mesmo da exposição de um novo *trade dress* no mercado, os elementos registráveis de acordo com a legislação vigente já se encontrem devidamente protegidos.

Por outro lado, a via contratual também pode ser um caminho interessante quando as opções de registro desses elementos já tenha se esgotado ou sejam insuficientes à proteção efetiva do *trade dress*. É bastante comum nos contratos de franquia, por exemplo, que a transferência de *know-how* esteja condicionada à cláusulas de não-concorrência, como forma de coibir *a posteriori* a utilização indevida dos elementos característicos de determinados produtos ou serviços.

³⁶ DANIEL, Allan Denis. “Litígios envolvendo conjunto-imagem no Brasil”. 2006. Disponível no sítio eletrônico www.daniel-advogados.com.br Acesso em 15/06/2008.

CAPÍTULO 2

Conflitos envolvendo o *trade dress* ou conjunto-imagem nos tribunais brasileiros

Há alguns anos os conflitos atinentes à imitação do *trade dress* ou conjunto-imagem chegaram aos tribunais brasileiros. As ações existentes tratam da cópia de embalagens de produtos envolvendo ramos específicos da indústria, e de reprodução do layout de estabelecimentos comerciais, como no caso paradigma americano.

Apesar da inexistência de um posicionamento jurisprudencial uniforme a respeito da matéria, que ainda carece de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é importante catalogar o universo das decisões já existentes em nosso país, e que reconhecem a proteção do *trade dress* nas situações abordadas pelos casos concretos.

2.1 Casos da Indústria Farmacêutica

As disputas no âmbito da indústria farmacêutica estão pautadas na concorrência acirrada entre as empresas multinacionais e as empresas nacionais, que estão cada vez mais conquistando enormes fatias do mercado através da produção e comercialização de medicamentos genéricos.

Por oferecerem medicamentos a um custo inferior, as indústrias de genéricos alcançaram um crescimento impressionante nos últimos anos no país. Ocorre no entanto, que parte deste crescimento está consubstanciado na utilização de rótulos e embalagens com aspecto visual idêntico ao de medicamentos já afamados no mercado.

Tal conjuntura é resultado da ausência de preocupação da indústria farmacêutica em proteger a embalagem de seus produtos. Segundo Cecília Manara³⁷:

“normalmente o que se efetiva é o registro da marca do medicamento perante o INPI em sua apresentação nominativa (ou seja, somente o nome do produto sem qualquer estilização), inexistindo especial atenção no sentido de se proteger os demais elementos do *trade dress*”.

Importante ressaltar que em muitos casos os elementos que compõe estas embalagens, apesar de não serem tecnicamente registráveis (como o caso das cores, por

força do artigo 124, inciso VIII), possuem relevância comercial, pois conferem aos produtos dos laboratórios farmacêuticos um “ar de família” muito peculiar, atinente a toda linha de medicamentos por estes produzida, hipótese em que merecerão a proteção do *trade dress* via repressão à concorrência desleal.

Merecem relevo alguns casos judiciais que envolvem a violação do conjunto-imagem de empresas multinacionais, conforme os exemplos extraídos de artigo de autoria de Denis Allan Daniel³⁸:

“As empresas Procter & Gamble, Boehringer Ingelheim e Bayer S/A moveram ações distintas contra a EMS S/A pela violação do conjunto-imagem dos produtos Xarope 44E Vick, Buscopan Composto e Aspirina, respectivamente. Em todos os casos, as autoras ingressaram com uma ação judicial ordinária contra a EMS, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela de mérito. Todas as liminares foram concedidas, porque o juízo entendeu que existiam “provas inequívocas” da violação dos direitos das autoras. Os casos ainda estão pendentes de decisão final da Justiça.”

Trazemos, portanto, à título de ilustração, os medicamentos envolvidos nas disputas supracitadas:



Releva notar que a semelhança entre o *trade dress* dos produtos em destaque é tão grande que estes podem ser facilmente confundidos nas prateleiras das farmácias, até mesmo pelos consumidores mais atentos.

³⁷ MANARA, Cecília. “A proteção jurídica do “Trade Dress” ou “Conjunto-Imagem”. Propriedade Intelectual em Perspectiva. Edita Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2008. p. 11.

³⁸ DANIEL, Allan Denis. “Litígios envolvendo conjunto-imagem no Brasil”. 2006. Disponível no sítio eletrônico www.daniel-advogados.com.br Acesso em 15/06/2008.

Em todos os três casos as autoras ingressaram com ações ordinárias para obrigar que a empresa EMS cessasse a utilização dos conjuntos-imagem reproduzidos acima. Os referidos casos ainda se encontram pendentes de decisão final.

Por oportuno, vale observar que para a proteção não só dos titulares dos “*trade dresses*” supostamente infringidos, mas também para garantir a saúde e os direitos dos consumidores, o Ministério Público foi acionado, e conforme notícia publicada em 31 de outubro de 2008, no jornal eletrônico Relatório Reservado³⁹, o Ministério Público vai promover inquérito para apurar a conduta anti-competitiva e desleal adota pela empresa EMS S/A., ré em todos os casos acima.

2.2 Caso Spoleto Franchising Ltda. e Gepeto Pizzaria Ltda. Me vs Gppto Comércio Ltda.



O presente caso trata de demanda ajuizada por *Spoleto Franchising Ltda.* e *Gepeto Pizzaria Ltda. Me*, em face de *Gppto Comércio Ltda.*, em razão da violação ao *trade dress* do referido estabelecimento comercial.

Alegou em síntese a empresa Spoleto que foi pioneira no desenvolvimento de um método específico e inovador em seu segmento mercadológico, oferecendo aos consumidores no estilo “*fast food*” de massas italianas, pratos preparados ao seu gosto, utilizando-se de diversas combinações de elementos característicos que ensejariam a proteção de seu *trade dress*.

No tocante ao entendimento doutrinário da proteção ao *trade dress*, recorreremos ao dizer de Deborah Portilho que afirma:

³⁹ FERNANDEZ, Cláudio. “Laboratório EMS vira alvo de denúncias da concorrência”. Relatório reservado. Rio de Janeiro. 31/10/2008.

“se a identidade visual for distintiva, ela pode contar com a proteção do Instituto da Repressão à Concorrência Desleal e/ou do direito marcário, de modo a impedir que terceiros não autorizados adotem identidades visuais iguais ou semelhantes para seus produtos e serviços.”

Desta forma, enquadrados os atos da empresa demandada no campo da concorrência desleal, na medida em que o conjunto dos elementos que integram seus estabelecimentos aproximam-se sobremaneira daqueles presentes nos estabelecimentos da Spoletto e, ainda, o nome pelo qual seus produtos, serviços e estabelecimentos são designados reproduz a marca "GEPETTO", o elemento característico de nome comercial da Spoletto, devidamente arquivado perante o órgão competente.

Acerca do caso concreto, válido ressaltar a minúcia do laudo pericial, cujos transcrevem-se abaixo.pelo

“Em ambos os casos, o cliente interage com cozinheiro na hora do preparo de seu prato, dizendo ao cozinheiro, qual a massa, molho e ingredientes serão utilizados na confecção do mesmo. 5) **Existe o vidro em ambos estabelecimentos. E esse mesmo vidro separa os clientes do cozinheiro, mas permite a comunicação entre clientes e cozinheiro. (...)** 6) **Sim, há semelhança entre os dois estabelecimentos, no que se refere ao 'modus operandi'. (...)** A disposição da geladeira e balcões são parecidas em ambos os estabelecimentos. A localização dos fogões que ficam na frente dos clientes, também, são bastantes similares na RÉ e na primeira AUTORA, e pelo que pude constatar, não são encontrados em outros estabelecimentos nos Shoppings. Sendo, portanto, um diferencial da primeira AUTORA e reproduzido pela RÉ. 13) Sim, confirmo que a RÉ utiliza em seus estabelecimentos utensílios, tais como panelas, conchas, pratos, canudos de molho, recipientes com os ingredientes, em cores e/ou formatos semelhantes aos que a primeira AUTORA utiliza em seus estabelecimentos. **Esses utensílios encontrados nos restaurantes da primeira AUTORA são um diferencial com relação aos utensílios adotados nos demais restaurantes de 'fast food' de culinária italiana. (...)**

Quando da análise de um estabelecimento comercial deve-se levar em consideração do seu aspecto de conjunto, ou seja, todos os elementos que o compõem juntos. Alguns elementos que compõem o estabelecimento comercial, isoladamente, podem até não parecer similar, mas, no geral, no conjunto, são muito parecidos. É possível aferir do guia que ambos os restaurantes trabalham com o mesmo tipo de comida, e que seu diferencial com relação aos demais restaurantes é bastante similar nos restaurantes da primeira AUTORA e da RÉ, ou seja, o cliente monta sua massa interagindo com o cozinheiro.

Há uma concorrência bastante acirrada entre os estabelecimentos da primeira AUTORA e da RÉ, já que ambos atuam no mesmo segmento de mercado e possuem características de suas estruturas interna e externa, no conjunto, bastante semelhantes, o que pode gerar desvio de cliente. Trata-se, portanto, de concorrência desleal. 9) A semelhança pode fazer com que os clientes se confundam, o que acarretaria um desvio de clientela. 10) A disposição do balcão, a marcação de comanda, localização do caixa, a visualização de alguns produtos, podem ser amplamente utilizados por diversos restaurantes dos shoppings. Entretanto, todos esses elementos combinados, com a interatividade no preparo da comida do cliente com o cozinheiro, consistem em um diferencial, adotado pelos restaurantes da primeira AUTORA e reproduzidos pela RÉ. Assim sendo, e em havendo todas as questões sido respondidas, coloca-se esse Perito à disposição do Juízo para quaisquer esclarecimentos”.⁴⁰

Foi com base neste laudo que o juiz Adalberto de Oliveira Melo, condenou a empresa Gppto Comércio Ltda. a cessar definitivamente as práticas de violação de marca registrada “GEPETO” e de atos de concorrência desleal, determinando assim a abstenção de utilização de qualquer marca similar à marca "GEPETTO" ou qualquer configuração ou estruturação similar à aparência dos estabelecimentos das autoras.

Irresignada a empresa Gppto. Interpôs o Recurso Especial n. 956.411, que ainda pende de julgamento perante o STJ.

Cumpra observar que é de fundamental importância para a pacificação do entendimento acerca da infração do *trade dress* que os tribunais superiores se manifestem acerca do tema.

2.3 Caso MR. CAT x MR. FOOT

No referido caso, a empresa Calypso Bay, titular da marca “MR.CAT” ajuizou ação com fundamento na repressão à concorrência desleal em face de Calçados Pina Ltda. e VIPI Modas Ltda., por conta da reprodução indevida de seu *trade dress*.



X

⁴⁰ Processo n. 001.2002.030612-2. 18a. Vara Cível da Capital – PE. p. 422- 428.

A empresa CALYPSO BAY, pretendendo atuar no ramo varejista da venda de calçados e outros artigos de vestuário, contratou a arquiteta Ofélia Autran Dourado para execução do projeto de arquitetura para o design interior de suas lojas.



Assim, mediante a originalidade deste projeto, no tocante à aparência interior e exterior das lojas, e o caráter inovador com que promoveu a apresentação de seus produtos no mercado, através da marca “MR.CAT”, que a referida empresa ganhou fama e prestígio no seu ramo de atividade, tornando-se referência para os consumidores.



Neste sentido, a fachada, a configuração do interior das lojas, a decoração, as embalagens, além do próprio produto, são elementos que compõe o *trade dress* ou conjunto-imagem das lojas MR.CAT, sendo este capaz de diferenciá-la das demais concorrentes.

Na lição de Tinoco Soares⁴¹, “*o trade dress é o trabalho do intelecto, facilmente demonstrado pelo toque peculiar que acrescenta à configuração externa do estabelecimento.*”

No entanto, em função da falta de proteção específica ao *trade dress* ou às características gerais do negócio, a empresa teve sua identidade comercial reproduzida pelas empresas Calçados Pina Ltda. e VIPI Modas Ltda., conforme demonstram as fotos abaixo:



Diante das semelhanças entre o aspecto interno e externo ostentado pelas lojas em conflito, é possível induzir o consumidor à erro quanto à uma suposta origem comum dos produtos, embora se tratem de empresas concorrentes no mercado. Tal panorama, é por definição, uma hipótese de desvio de clientela, razão pela qual merece ser analisado enquanto ato de concorrência desleal.

⁴¹ SOARES, José Carlos Tinoco. “Trade dress e/ou conjunto imagem”, Revista da ABPI, Mar/Abril 1995.

Neste sentido, no entendimento do jurista João da Gama Cerqueira⁴²:

“ 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 (...) 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 constituir marca, 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 dos produtos ou à forma de sua apresentação (embalagens, envoltórios, recipientes, etc.), quando não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio público.”

Há de observar que no caso em tela a possibilidade de confusão não está somente na semelhança do projeto arquitetônico das lojas, releva salientar que a possibilidade de confusão também se manifesta face o layout gráfico visual das marcas “MR.FOOT” e “MR. CAT”.



Assim, a referida ação foi ajuizada para que as empresas Calçados Pina Ltda. e VIPI Modas Ltda. cessassem a utilização do design interior das lojas MR. CAT, bem como o uso de quaisquer elementos característicos das mesmas, além do pagamento de indenização por perdas e danos, causados pelo potencial desvio de clientela.

O conflito acima descrito deu origem ao processo n. 9701199731, que tramitou perante o juízo da 4ª Vara Cível de Goiânia – GO, que mediante a análise dos fatos narrados acima, entendeu que houve a apropriação indevida do *trade dress* das lojas MR. CAT, aplicáveis portanto os dispositivos atinentes à repressão da concorrência desleal, nos termos do trecho da sentença abaixo colacionado:

“ O *punctum saliens* da questão gira em torno do fato das rés estarem fabricando e comercializando peças de vestuário e calçados sob marca

⁴² GAMA CERQUEIRA, João da. “Tratado da Propriedade Industrial”, Vol.II, Tomo II, Parte III, Revista Forense. 1956. p. 377-378.

similar às que a autora fabrica e vende, sem sua autorização, além de conferir aos seus estabelecimentos aparência interna e externa muito semelhante à criada pela autora, além de adotar como marca expressão que é bem parecida com a marca da autora MR. CAT, gerando confusão nos consumidores, situação que configura concorrência desleal e desvio de clientela.

(...)

Evidente que uma vez imitada uma marca, obviamente gerará confusão sobre qual se está contraindo, induzindo o consumidor a adquirir uma mercadoria pensando ser outra em típica atitude de concorrência desleal. Neste tópico, esclareceu o experto que *‘a loja mister que estiver mais próxima do cliente é a loja que vai vender, porque os produtos são muito parecidos. Ao entrar numa dessas lojas o cliente somente saberá em qual delas está, se prestar bastante atenção, verá que os vendedores das lojas MR.CAT usam aventais azuis. Ou se observarem atentamente o nome das lojas em suas fachadas, que são extremamente parecidas.’*⁴³

Note-se que a aludida sentença não contemplou os requisitos objetivos para a proteção do *trade dress* ou conjunto-imagem das lojas MR. CAT, no entanto, analisou de maneira detalhada as nuances da conduta delitativa das concorrentes.

Tal decisão foi devolvida ao conhecimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que em acórdão unânime, manteve o entendimento do juízo *a quo*, nos seguintes termos:

“ Pelos motivos expostos, entendo que agiu com acerto o magistrado *a quo* ao determinar a modificação das características das lojas onde são comercializados os produtos da marca Mr. Foot, de modo que não assemelhem ou confundam com aquelas utilizadas pela autora para comercializar seus produtos.”⁴⁴

Cumprido informar que irredidas as empresas Calçados Pina Ltda. e VIPI Modas Ltda., interpuseram os recursos de agravo nos. 200301469550 (10150-4/272), 200301469568 (10151-4/273), respectivamente para o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, restando ambos arquivados.

Assim, da análise do julgado em apreço, vale destacar uma importante constatação. Muitas vezes, o reconhecimento da reprodução indevida de um *trade dress* irá configurar medida protetiva não apenas para seu titular, bem como para os consumidores.

⁴³ Processo n. 970119731. Autora: Calypso Bay Arrendamento de Marcas e Patentes Ltda. vs. Vipi Modas Ltda. e Calçados Pina Ltda. Disponível no sítio <http://www.tjgo.jus.br/>

⁴⁴ Apelação Cível n. 65558-9/188. Apelantes: Vipi Modas Ltda. e Calçados Pina Ltda. e Apelada: Calypso Bay Arrendamento de Marcas e Patentes Ltda. vs. Disponível no sítio <http://www.tjgo.jus.br/>

A este respeito, recorreremos à lição de Celso Delmanto⁴⁵, acerca da importância da aparência dos produtos para os consumidores:

“ Muitos artigos têm aspecto particular (o *arrangement* francês ou o *get up* dos americanos), distinto dos demais similares, seja pela forma, cor invólucro, recipiente, etiqueta, nome, sinal símbolo, figura ou outras características de identificação próprias. Pelo uso reiterado, pela propaganda, tal aparência individualizante consegue ‘marcar’ nos consumidores aquele determinado produto que eles se acostumaram a adquirir. São tão valiosas ao produtos essas apresentações – em face do que representam para o público comprador – que geralmente só são mudadas, após muitos estudos, quando há decréscimo nas vendas. Por seu turno, os consumidores fixam instintivamente na memória uma ou mais importantes dessas características e, pela simples visualização delas, compra a mercadoria.”

Com efeito, analisada a abrangência da proteção ao *trade dress*, o próximo capítulo se prestará a discorrer brevemente sobre as consequências imediatas da infrações ao conjunto-imagem sob a ótica do consumidor, e do mercado.

⁴⁵ DELMANTO, Celso. “Crimes da Concorrência Desleal”. Editora da Universidade de São Paulo, 1975. p.84.

CAPÍTULO 3

Das conseqüências da infração ao trade dress

3.1 DO DESVIO DE CLIENTELA

“O que a lei tem em vista, que, é assegurar ao estabelecimento industrial e comercial, independente do direito ao uso exclusivo de patentes concedidas ou sinais distintivos registrados, a normalidade da sua função produtiva e lucrativa e a estabilidade de sua clientela. Reprimindo a concorrência desleal, o direito legislado reporta-se ao mínimo de ética profissional consagrada no meio industrial e comercial.”⁴⁶

Quem nunca entrou numa loja pensando se tratar de outra? Quem nunca adquiriu um produto achando se tratar de outro? Tais situações dificilmente são o resultado do acaso ou das distrações cotidianas de um indivíduo.

Atualmente, é infinita a oferta dos mais variados produtos e serviços, razão pela qual a concorrência é acirrada entre empresas e indústrias dos mais diversos ramos do mercado.

Assim, para que o cliente escolha um determinado produto ou prestador de serviço este deverá conter algum diferencial, seja sua fama notória no mercado, seja os produtos de qualidade que oferece, promoções, propagandas, entre outros artifícios, sempre voltados para capturar a atenção do cliente-consumidor.

Com efeito, ao atribuir-se tamanha importância à apresentação e aparência de produtos, serviços ou estabelecimentos comerciais, conferiu relevante papel a um determinado conjunto de elementos ou características que podem ser definidos como a identidade das empresas.

Assim, quando concorrentes desautorizados utilizam-se de idênticas características de outra empresa, conhecidas e afamadas no mercado pelo emprego das mesmas, o faz no intuito de confundir ao consumidor, fazendo com que este adquira ou

⁴⁶ BARBOSA, Denis Borges. “A doutrina da concorrência”. Disponível no sítio <http://denisbarbosa.addr.com/11.doc>. Acesso em 15/05/2008

contrate um determinado produto ou serviço em detrimento de outro, em virtude das grandes semelhanças entre estes.

Nessa seara é que se caracterizam os atos de concorrência desleal, uma vez que assemelhação entre os elementos distintivos de empresas concorrentes constituem artifício ilícito para a auferição de clientela, fato que ocorre em função do induzimento do consumidor à erro.

No entanto, há uma dificuldade prática no enquadramento de tal conduta como crime de concorrência desleal, em função do entendimento dos tribunais, acerca da necessidade de verificação do elemento subjetivo da conduta do concorrente, isto é, a efetiva intenção do agente em reproduzir o *trade dress* de terceiros para desviar clientela em proveito próprio.

Para o jurista Denis Borges Barbosa, os crimes de concorrência desleal podem ser divididos em seis grupos:

“1) denigração de concorrência; 2) desvio de clientela; 3) confusão entre estabelecimentos ou produtos; 4) propaganda com falsa atribuição de mérito especialmente reconhecido; 5) corrupção para a obtenção de vantagem indevida; 6) violação de segredos com abuso de confiança.”

Assim, doutrinariamente assentada a previsibilidade da infração, em tese, não haveria de se falar em prova de dolo no desvio de clientela para que se conferisse proteção a um *trade dress*. À título ilustrativo, trazemos como exemplo o caso judicial nº 000.04.054810-4, em trâmite perante a 23ª Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, ajuizada pela empresa Kellogg's em face de Alca Foods, pela reprodução indevida de seu *trade dress*, conforme demonstram as fotos abaixo:



A possibilidade de confusão entre os produtos é evidente, até para aqueles consumidores mais atentos. Assim, não resta espaço para a análise da intenção da infratora, pois está bastante evidente. O referido caso ainda pende julgamento nos tribunais.

Não obstante o exemplo acima, vale ilustrar outro episódio em que está latente a intenção de induzir o consumidor a erro. Os postos de gasolina vivem essencialmente de seu trade dress, é verossímil que um motorista em uma auto-estrada, possa diferenciar os dois postos em função de suas marcas? O apelo do conjunto-imagem neste caso é altamente determinante.



Feita assim uma análise mais crítica do que conceitual passamos ao estudo de outra consequência advinda da falta de proteção ao *trade dress*. As recorrentes infrações aos conjuntos-imagem pioneiros acabam por ocasionar uma padronização de produtos e serviços em determinados setores mercadológicos.

3.2 O FENÔMENO DA DILUIÇÃO DO TRADE DRESS

O fenômeno da diluição do *trade dress* pode ser equiparado ao fenômeno da diluição das marcas, que consiste na perda do poder distintivo de um sinal dado ao seu uso recorrente na designação de determinados produtos ou serviços.

Sobre a diluição das marcas, o mestre Gama Cerqueira que se no sentido que “ *se o comerciante adota a qualidade desse gênero, por parecer útil e vantajoso, deve suportar como ônus correspondente a essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com a sua.*”⁴⁷

Neste mesmo sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo quando do julgamento do caso Colgate Palmolive vs. Dental Prev, demanda ajuizada pela primeira sob a alegação de que a concorrente utilizou-se de imitação disfarçada de desenhos, signos e cores das marcas Total 12 e Sensitive, para cremes dentais:

“Com armo em entendimento seguro, anota-se a fl. 76 que, “em abstrato, a distinção entre marca forte e marca débil **não é fácil**”, mais complexo se tornando o problema na prática, como aqui. É que **“inexiste uma linha de demarcação clara** entre uma e outra marca”, recomendando-se (fl cit, m fine) a adoção da “Teoria da Distância”, da doutrina alemã No sentido de não se poder exigir - daí o dever de suportabilidade, referido no item anterior - “que uma marca nova **mantenha uma distância maior em relação a outras marcas** pertencentes a titulares diferentes **do que estas**”

⁴⁷ GAMA CERQUEIRA, João da, *in* Tratado da Propriedade Industrial.

mantém entre si às vezes marcas idênticas ou semelhantes são utilizadas em campos diferentes ou afins", seguindo-se exaustiva enumeração.

Nas embalagens, tal sucedendo, é lícito inferir que a adoção de sinais de similitude, em pequenos campos do lado direito, ao menos em princípio seria suscetível de ser tolerada Perícia a ter lugar nos autos principais, mais adiante, por certo esmiuçar a questão.

Ao menos por ora, com base em tudo isso, antecipação de tutela ou suspensividade ativa não se concedem **No substancial** como a própria agravante reconhece, **não há confusão nenhuma** entre as respectivas embalagens. A imitação seria sutil, cumpriria distinguir até que ponto seria lícito e tolerável.⁴⁸

A grande verdade é que a ausência de previsão legal para o registro do *trade dress* aliados à percepção tardia de alguns setores empresariais da necessidade de buscar algum tipo de proteção aos seus conjuntos-imagem, acabaram por criar uma realidade em que o aspecto geral ou aparência visual de determinados produtos ou serviços seguem tendências de mercado.

A exemplo a indústria cervejeira no Brasil:



O mesmo ocorre em outros segmentos da indústria:

⁴⁸ Agravo de Instrumento n. 5193964000. 8ª Câmara de Direito Privado. Des. Relator Armando Toledo. São Paulo.



Note-se que respeitadas as diferenças particulares entre cada um dos elementos que compõe o *trade dress* dos produtos acima, estes possuem a mesma concepção geral, observada assim, a ausência de originalidade.

As empresas utilizam-se das mesmas cores, padrões de disposição dos elementos gráficos e nominativos (das marcas), e não sendo possível confirmar que as mesmas adquiriram “secondary meaning”, torna-se, conseqüentemente, inviável a proteção jurídica desse conjunto de elementos.

Os tribunais brasileiros já enfrentaram casos em que a discussão acerca da infração do *trade dress* de produtos ou serviços se enquadrava na hipótese da diluição de seus elementos. O primeiro deles envolveu as empresas REFINAÇÕES DE MILHO BRASIL LTDA. e ARISCO S/A, e girou em torno das suposta imitação das embalagens de molho inglês dessas duas empresas, conforme ilustração abaixo:



De acordo com o posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando da apreciação e julgamento do recurso de Apelação Cível nº 25.543-4/5, o fato relevante e que mereceria ser prestigiado é que várias outras marcas de molho inglês já vinham coexistindo pacificamente no mercado, todas com embalagens semelhantes às das partes litigantes, em especial nas cores preto e vermelho, conforme se pode verificar da ilustração abaixo, o que seria o suficiente para descartar os indigitados requisitos de originalidade ou de aquisição de “secondary meaning”:



Outro caso que merece destaque é o que envolveu as empresas Warner-Lambert Company LLC e Fábrica de Balas São João Ltda., e no qual muito se discutiu se haveria, ou não, conflito entre as embalagens dos produtos concorrentes “**HALLS**” e “**FREEGELLS**”, abaixo reproduzidas:



Assim, na oportunidade em que o judiciário apreciou se a utilização de elementos comuns na fabricação de doces e balas, tais quais cores, grafias estilizadas, disposição de elementos nominativos nas embalagens, entre outros, poderiam ser considerados indicativos de atos de concorrência desleal, foram alcançadas as seguintes ponderações:

“(…) há semelhanças nas embalagens, sim, que, contudo não levam à confusão. **Não devem as embalagens ser simplesmente confrontadas e comparadas – diz a doutrina citada nos autos – mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra.**

Atenção às embalagens de f. 244 e 245: levando-se em conta – e esse fator não pode ser desprezado, dada sua importância – que **não se pode argumentar em termos de cores, eis que tradicionalmente no ramo há cores certas para os vários sabores, a impressão causada pela embalagem dos produtos da apelada não recorda a impressão deixada pelos produtos das apelantes.**”⁴⁹ (grifou-se)

Neste sentido, pode ser trazida à aplicação a Teoria da Distância do direito marcário, que consiste em dizer que se não se pode exigir de uma nova marca um nível de diferenciação superior àquele existente entre outras marcas, pertencentes a titulares diferentes, destinadas a assinalar os mesmos produtos ou serviços.

Em trabalho publicado no Anuário da Propriedade Industrial, edições de 1984/1985, Dr. Luiz Leonardos assim resumiu o desenvolvimento desta teoria pela doutrina alemã e identificou sua aplicação pelos tribunais brasileiros:

⁴⁹ Apelação Cível nº 204.955-1/9. Tribunal de Justiça de São Paulo.

“Frequentemente, marcas idênticas ou similares são utilizadas em campos de atividades idênticos ou afins. Em geral, o público consumidor está habituado à coexistência destas marcas e presta maior atenção às diferenças existentes entre elas. Se, por sua vez, novas marcas parecidas vêm se juntar às antigas, o público não as confundirá com aquelas já existentes porque já está habituado a prestar atenção às suas diferenças, mesmo que fracas, e sabe por consequência, distingui-las. A consequência desse processo é que o risco de confusão entre as marcas diminui. Se as marcas, então apresentavam um perigo real de confusão, esta possibilidade está agora excluída e o risco inicial descartado. Na prática, este estado de coisas significa um enfraquecimento das marcas tendo sua origem na coexistência das mesmas.

(...)

O titular da marca deve-se deixar objetar o enfraquecimento de sua marca que ele provocou por sua própria atitude, seja porque ele tenha sujeitado-se à existência de marcas anteriores seja porque ele tenha tolerado as posteriores. Daí resulta que este enfraquecimento, uma vez sofrido, conduz à negação do risco de confusão com outras marcas mais ‘jovens’ apesar delas não oferecerem talvez que pequenas diferenças com a sua.”⁵⁰

No tocante à aplicação da supracitada teoria, faz-se a trecho de julgado que tratou da suposta imitação dos elementos gráfico-visuais que compoemntes das as embalagens de café solúvel de uma empresa. Note-se que no referido acórdão descaracterizou-se, inclusive, a possibilidade do reconhecimento do *secondary meaning*, face à diluição dos elementos:

“O conjunto-imagem a que se refere a apelante é exatamente o motivo que leva à improcedência da ação, visto que, verificadas as embalagens que são objeto da ação, nota-se que possuem características semelhantes ligadas ao produto vendido, mas que não são capazes de confundir o público específico que os adquire no mercado de produtos alimentícios.

A competitividade e a concorrência, se não desbordam para a deslealdade, são estimulantes e beneficiam o consumidor. É o caso dos autos, em que o conjunto-imagem de todos os produtos assemelhados, inclusive o da ré, guardam semelhanças na aparência e podem ser diferenciados no momento da aquisição.

A criação de embalagens não pode servir de motivo para impedir a concorrência leal de outros fabricantes, tal como se verifica nas semelhanças encontradas em embalagens de outros produtos, como sabonetes, pastas de dente, latas de óleo, analgésicos e outros tantos existentes no mercado, os quais, pela venda de idênticos produtos, possuem embalagens com conjunto-imagem bem assemelhadas no que tange ao tamanho, às cores utilizadas.

50 GEERT-SEELIG, in “La Theorie de la Distance”, in Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique, n° 62, Dez. 1965. p. 389- 390.

Tal como asseverado pela r. sentença apelada, a apelante ‘reclama o monopólio de elementos de imagem, cor e forma que não podem, por ausência de amparo legal e também pela impossibilidade física de sua realização’ pertencer-lhe com exclusividade. E não podem porque ‘a individualidade enxergada pela autora é resultante de uma interpretação demasiadamente extensiva. **Não há dúvidas de que há muito ela atua no mercado de café solúvel, mas daí não se justifica, sem qualquer tolerância, o uso absoluto de frascos de vidro transparente, a imagem de uma xícara com café, alguns grãos e o uso de algumas cores, ainda que dando a esses elementos um caráter de composição criativa**’.⁵¹

Neste contexto, o que fazer quando empresas atuantes no mesmo segmento de mercado entendem que os seus “*trade dresses*” estão sendo usados indevidamente por terceiros, ou pior, concorrentes?

Acredita-se que a busca pelo *enforcement* das marcas ou pela implementação de outros mecanismos de proteção, legalmente previstos, sejam a saída mais aconselhável. Não obstante, tais empresa devem investir em sua capacidade criativa e produtiva no intuito de desenvolver produtos ou conceitos de produtos e serviços que possam efetivamente ser protegidos. Destaque-se que a articulação política destas empresas e indústrias podem atuar como um forte incentivo ao fomento da criação de legislação específica para proteção do *trade dress*.

Sem prejuízo do exposto, faz-se assim necessária uma atuação concreta e incisiva do poder judiciário brasileiro para coibir as condutas anti-concorrenciais.

⁵¹ Apelação Cível nº 195.033.4/4. 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

CONCLUSÃO

Mediante a análise de todos os aspectos do presente trabalho, pode-se assentar que a criatividade é um elemento decisivo no mundo empresarial moderno. A competitividade acirrada existente entre empresas e indústrias conduz a uma busca incessante por diferenciais lucrativos.

Neste contexto, ganham grande relevo as criações intelectuais, estéticas e utilitárias na apresentação de produtos, marcas ou serviços aos consumidores, tendo em vista que quanto mais arrojadas e inovadoras forem maior será sua a capacidade de cativar e sensibilizar a clientela, além de agregar valor ao produto ou serviço.

Este trabalho procurou focar especificamente o conceito de *trade dress* e o arcabouço jurídico de sua proteção, a partir da análise de casos concretos que tramitaram , ainda tramitam, perante a justiça brasileira.

Tratou-se, pois, da proteção ao *trade dress* ou conjunto-imagem, que, que conforme conceituado ao longo desta exposição, se traduz em um conjunto de características que podem incluir, entre outras, um 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 de maneira singular determinado produto ou serviço, diferenciando-os dos demais.

O tema ainda é bastante controverso, uma vez que carece de regulamentação específica no ordenamento jurídico brasileiro. Somente recentemente os tribunais pátrios têm se deparado com questões envolvendo a violação ao *trade dress* de produtos e serviços.

As demandas buscam demonstrar que a utilização por empresas concorrentes da mesma configuração geral, ou aspecto visual e estrutural de produtos ou serviços, representa um ato fraudulento e de concorrência ilícita, implicando no desvio de clientela, e por conseguinte, no enriquecimento sem causa (motivo pelo qual é possível o pedido cominatório de indenização por lucros cessantes, por exemplo).

Tendo em vista que o conceito de conjunto-imagem como direito de propriedade não existe no ordenamento pátrio, muitos concorrentes de má-fé tem se valido desta lacuna para explorar o conjunto-imagem alheio, ganhando projeção.

Por ser uma modalidade de infração por vezes requintada, e revestida de nuances subjetivas, porquanto a análise de possibilidade de erro, dúvida ou confusão por parte dos consumidores por exemplo, é que os tribunais brasileiros tem dificuldade de perceber que um ato de concorrência desleal está ocorrendo.

Os motivos apresentados nas ações judiciais resumidamente analisadas neste projeto, demonstram que, em alguns casos, a justiça está relutante em conceder liminares. Em outros casos, os tribunais rejeitaram os argumentos apresentados pelos autores, baseados em sua maioria, na falta de provas suficientes para configurar o dolo dos infratores no desvio de clientela pelo aproveitamento indevido do *trade dress*.

Conforme restou analisado pontualmente ao longo desta explanação, a conclusão que se pode chegar, é que a despeito de toda a cautela com que o judiciário profere suas decisões envolvendo o tema em questão, há uma necessidade latente de regulamentação específica para o tratamento dos conflitos gerados a partir da infração de *trade dress*, de forma a promover a unificação do entendimento jurisprudencial.

A importância comercial e estratégica do *trade dress* remonta importância merecedora de menção legislativa expressa, devendo se tornar num futuro próximo objeto passível de registro perante as autoridades competentes na matéria, logicamente desde que cumpridos os requisitos essenciais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASCENSÃO, José de Oliveira. “Concorrência Desleal”. Lisboa: Almedina, 2002.

BARBOSA, Denis Borges; PORTO, Patrícia; PRADO, Elaine Ribeiro do. “Generificação e Marcas Registradas”. 2006.

BARBOSA, Denis Borges. “A doutrina da concorrência”. 2006

BITTAR, Carlos Alberto. BITTAR FILHO, Carlos Alberto. “Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais”. 2ª ed., 212 p. Revista dos Tribunais, 2002, p. 156.

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

DANIEL, Allan Denis. “Conjunto-imagem: Tribunais relutam em reconhecer concorrência desleal”. Revista Consultor Jurídico, 2007.

DANIEL, Allan Denis. “Litígios envolvendo conjunto-imagem no Brasil”. 2006.

DELMANTO, Celso. “Crimes da Concorrência Desleal”. Editora da Universidade de São Paulo, 1975. p.82.

DELMANTO, Celso. “Crimes da Concorrência Desleal”. Editora da Universidade de São Paulo, 1975. p.84.

Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas. Resolução 051 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. INPI. 1997. Item 1.1.1.

ESPITIA, Maria Fernanda. Trade dress: uma brecha na proteção de direitos de Propriedade Industrial. Revista Marcasur. 2008.

FERNANDEZ, Cláudio. “Laboratório EMS vira alvo de denúncias da concorrência”. Relatório reservado. Rio de Janeiro. 31/10/2008.

GAMA CERQUEIRA, João da, *in* Tratado da Propriedade Industrial.

GAMA CERQUEIRA, João da. “Tratado da Propriedade Industrial”, Vol.II, Tomo II, Parte III, Revista Forense. 1956. p. 377-378.

GEERT-SEELIG, *in* “La Theorie de la Distance”, *in* Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique, nº 62, Dez. 1965. p. 389- 390.

MAGDO, Christine. Protecting Works of Fashion from Design Piracy. 2007.

MANARA, Cecília. “A proteção jurídica do “Trade Dress” ou “Conjunto-Imagem”. Propriedade Intelectual em Perspectiva. Edita Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2008. p. 11

PORTILHO, Deborah. Artigo: “Trade dress: identidade visual sob proteção da propriedade intelectual.” Brasília. Última Instância/BR. 12/08/2008.

ROQUE, Sebastião José. “O aviamento é ponto crucial do moderno direito empresarial”.

SHPETNER, Michele A. Determining a Proper Test for Inherent Distinctiveness in Trade Dress. 8 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 947, 948.

TINOCO SOARES, José Carlos. “Concorrência desleal vs. “Trade Dress e/ou “Conjunto-Imagem”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004, p. 75.

TINOCO SOARES, José Carlos. “Trade dress e/ou conjunto imagem”, Revista da ABPI, Mar/Abril 1995.

TINOCO SOARES, José Carlos. “Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos”. São Paulo. Revista dos Tribunais, 1997. P. 295-296.

TINOCO SOARES, José Carlos. “Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem”. São Paulo: Edição Tinoco Soares, São Paulo, 2004.

TINOCO SOARES, José Carlos. “Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem”. São Paulo: Edição Tinoco Soares, São Paulo, 2004, p. 213.

VEIRANO, Ronaldo. COUTINHO, Maurício Maleck. “A identidade visual protegida contra os aventureiros”. Revista de Propriedade e Ética. Edição n. 4. Julho/Agosto de 2007.

VIEIRA, Simone de Freitas. “A proteção jurídica do trade dress na Justiça volta”.

WIPO – World Intellectual Property Organization – Magazine. July/August 2004.

Sítios acessados:

www.supremecourtus.gov

<http://leda.law.harvard.edu/leda/data/36/MAGDO.html>

www.valoronline.com.br

www.daniel-advogados.com.br

www.mundojurídico.adv.br

<http://denisbarbosa.addr.commarcas.htm>

<http://www.stf.jus.br/>

<http://www.jfrj.gov.br/>

<http://www.stj.gov.br>

<http://www.tj.sp.gov.br/>

<http://www.trf1.gov.br/>

<http://www.trf2.gov.br/>

<http://www.trf3.gov.br/>

<http://www.trf4.gov.br/>

<http://www.trf5.gov.br/>