

**LUCAS BERNARDO ANTONIAZZI**

***TRADE DRESS* E CONCORRÊNCIA DESLEAL: O  
SISTEMA LEGAL DE VEDAÇÃO À CONCORRÊNCIA É  
SUFICIENTE PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DESTE  
INSTITUTO? ALGUMAS OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES**

**MONOGRAFIA**

**COORDENAÇÃO CENTRAL DE EXTENSÃO  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO**

**RIO DE JANEIRO  
2010**

**COORDENAÇÃO CENTRAL DE EXTENSÃO - CCE**

**Direito da Propriedade Intelectual**

***TRADE DRESS* E CONCORRÊNCIA DESLEAL: O  
SISTEMA LEGAL DE VEDAÇÃO À CONCORRÊNCIA É  
SUFICIENTE PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DESTE  
INSTITUTO? ALGUMAS OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES**

**Lucas Bernardo Antoniazzi**

**Orientador: Prof. Pedro Marcos Nunes Barbosa**



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA  
DO RIO DE JANEIRO



Lucas Bernardo Antoniazzi

**TRADE DRESS E CONCORRÊNCIA DESLEAL: O  
SISTEMA LEGAL DE VEDAÇÃO À CONCORRÊNCIA É  
SUFICIENTE PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DESTE  
INSTITUTO? ALGUMAS OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES**

Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da  
Propriedade Intelectual da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção  
do título de Especialista em Direito da Propriedade Intelectual. Aprovada  
pela Comissão Examinadora abaixo assinada.

Orientador: Prof. Pedro Marcos Nunes Barbosa

Rio de Janeiro

2010

## AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, por inúmeras razões que nem cabem aqui.

Aos queridos “diblasianos”, que tanto me ensinam, me alegram, me irritam, enfim, que me causam todos os sentimentos de uma verdadeira família.

À Ana, que contribuiu de sobremaneira para a elaboração monografia.

Ao meu orientador, pela grande paciência e compreensão com a falta de pontualidade de seu orientando, além, obviamente, das idéias e dicas que contribuíram à elaboração do presente trabalho.

Por fim, agradeço aos meus ex adversos em ações judiciais envolvendo *trade dress*. Graças a vocês me envolvi, me interessei e aprendi muito sobre o tema.

## SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO.....	1
2. O QUE É TRADE DRESS (CONJUNTO IMAGEM)?.....	4
2.1 - Conceito, origem e natureza jurídica.....	4
2.2 - Meios de reprodução de <i>trade dress</i> .....	9
2.2.1 - Reprodução objetiva de <i>trade dress</i> .....	10
2.2.2 - Reprodução subjetiva de <i>trade dress</i> .....	11
3.DA PROTEÇÃO LEGAL DO TRADE DRESS NO BRASIL .....	13
3.1 - Da Proteção Do Trade Dress Por Concorrência Desleal.....	17
3.1.1 - Da Concorrência Desleal.....	18
3.1.2 - Concorrência Desleal e Concorrência ilícita.....	20
3.2 - Da aplicação das regras sobre concorrência ao <i>trade dress</i> ..	22
3.3 - Possibilidade de proteção do <i>trade dress</i> em casos de aproveitamento parasitário.....	26
4. ALGUMAS OBSERVAÇÕES SOBRE O TEMA.....	27
4.1 - Da distintividade do trade dress.....	27
4.1.1 - Características que guardem relação com o produto/serviço que assinalam.....	28
4.1.2 - Código de categoria.....	32
4. 2 - Do problema na aferição da violação de <i>trade dress</i> .....	34
4.3 - Da necessidade de verificar a distintividade do trade dress...	35
4.3.1 - Distintividade Originária.....	36
4.3.2 - Distintividade Adquirida.....	39
4.4 - Da desnecessidade de comprovação do desvio de clientela para configuração da imitação ou reprodução do trade dress.....	43
5. CONCLUSÃO.....	46
6. BIBLIOGRAFIA.....	48

## 1.

### INTRODUÇÃO

Os signos distintivos exercem um papel fundamental na economia e na atividade empresária, na medida em que identificam uma empresa, um estabelecimento, a origem de um produto ou serviço etc, protegendo o investimento do empresário e garantindo ao consumidor a capacidade de reconhecer o bom do mau produto.

Por tal razão, constituem um importantíssimo ativo da empresa, cuja proteção jurídica já é garantida, há longos anos, no país, e em todo mundo.

Certamente, entre os signos distintivos, o que mais se destaca é a marca, cuja função precípua é a identificar a origem de um produto ou serviço, permitindo ao consumidor poder adquirir ou contratar aquele produto ou serviço que atendeu as suas necessidades e seus requisitos de qualidade.

Com isso, o empresário consegue fidelizar o consumidor, que irá sempre procurar adquirir/contratar os seus produtos/serviços, sempre identificados por sua marca.

Nesse sentido, os titulares de marcas encontram um robusto amparo legal, podendo registrar suas marcas para adquirir a titularidade sobre aquele signo, bem como o direito de excluir terceiros<sup>1</sup>.

Ocorre que, naturalmente, a marca não é a única maneira de se identificar um produto ou serviço, a fim de permitir ao consumidor reconhecer a sua origem ou procedência.

Com efeito, nota-se que, muitas vezes a própria apresentação de um produto, ou a forma de prestação de um serviço, serão dotados de suficiente distintividade que permitirão ao consumidor identificar a origem

---

<sup>1</sup>Art. 129 da Lei 9.279/96 - *A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.*

Art. 130 Lei 9.279/96 - *Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:*

(...)

*III - zelar pela sua integridade material ou reputação.*

daquele produto ou serviço, exercendo, assim, a função de um signo distintivo similar às marcas.

Essa espécie de signo distintivo é denominado *trade dress*, traduzido pela doutrina pátria como conjunto-imagem e consiste exatamente nessa aparência distintiva que determinado produto ou serviço pode assumir perante o consumidor.

O tema merece importância, pois, tratando-se de instituto cujo reconhecimento como um bem a ser tutelado juridicamente ainda é recente, se comparado com os demais signos distintivos, necessita ainda de melhores definições, especialmente no que tange os seus aspectos de proteção.

Nesse sentido, verificamos que a polemica envolvendo o assunto se dá porque, se de um lado a doutrina se encontra relativamente unânime sobre os requisitos de proteção e sua forma, a jurisprudência pátria, ao que parece, ainda não conseguiu encontrar um denominador comum em seus julgados.

Assim, entendemos que o tema ainda merece ser debatido, ao menos para fomentar a reflexão de o porque de tantas decisões discrepantes e, muitas vezes, em descompasso com a doutrina sobre o tema.

Desta feita, o que pretendemos no presente estudo é tentar identificar quais os pontos que poderiam ser melhor discutidos pela doutrina pátria, de forma a buscar maior efetividade na proteção deste instituto que é, cada vez mais relevante para as empresas.

Para tanto, iremos, ainda que de maneira breve, estudar o conceito de *trade dress*, sua origem e natureza jurídica, além da forma de proteção com fundamento na legislação brasileira.

Em seguida, pretendemos analisar alguns julgados que consideramos em discrepância com a doutrina e legislação a respeito do tema.

Com base nesse cotejo, pretendemos identificar as razões pelas quais esses julgados, em nossa opinião, se destoaram da doutrina, ao mesmo passo em que tentaremos identificar se a doutrina e legislação existentes são suficientes para garantir a proteção ao instituto.

Por fim, faremos algumas observações e sugestões visando o fomento da discussão e a conseqüente evolução do tema.



## 2

## O QUE É TRADE DRESS (CONJUNTO IMAGEM)?

### 2.1

#### Conceito, origem e natureza jurídica

*Trade dress* pode ser definido como uma forma de apresentação, composta principalmente por elementos visuais (mas que comporta elementos de outra natureza), que pode ser aposta a uma variada gama de objetos e que irá permitir ao consumidor identificar a origem do produto ou serviço por ela assinalada.

De forma mais sucinta, Denis Alan Daniel afirma que o *trade dress*:

Consiste num conjunto de características, que pode 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, capazes de identificar determinado produto ou diferenciá-lo dos demais<sup>2</sup>

Complementando, a definição acima, não podemos deixar de citar o clássico conceito de José Carlos Tinoco Soares<sup>3</sup>:

...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.

<sup>2</sup> DANIEL, Allan Denis. "Litígios envolvendo conjunto-imagem no Brasil". 2006. Disponível no sítio eletrônico [www.daniel-advogados.com.br](http://www.daniel-advogados.com.br) Acesso em 17/01/2011.

<sup>3</sup> TINOCO SOARES, José Carlos. "Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem". São Paulo: Edição Tinoco Soares, São Paulo, 2004, p. 213.

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”**.

Como se vê, o *trade dress* é uma forma de apresentação de um produto ou serviço que normalmente é utilizada em embalagens de produtos, no layout de estabelecimentos, mas que também pode ser encontrada em sites da internet<sup>4</sup> e nas formas mais inusitadas de apresentação e divulgação de um produto ou serviço<sup>5</sup>. Vale ainda observar que essa forma de apresentação consiste no resultado do conjunto de uma série de elementos comuns, que reunidos em um único objeto, ganharão (em tese) uma apresentação única e distintiva.

Assim, elementos de uso comum, como cores, formatos de embalagens ou estabelecimentos, imagens, formas de atendimento ao cliente etc., quando aglutinados e dispostos de determinada maneira, ganharão uma apresentação capaz de permitir que o consumidor a reconheça e identifique que os produtos ou serviços assinalados por aquela mesma apresentação visual são da mesma origem.

Luiz Edgard Montauray Pimenta e Marianna Furtado de Mendonça explicitam melhor essa relação entre o *trade dress* e o público consumidor:

*O conjunto-imagem normalmente reúne características tão singulares que consegue identificar o público-consumidor, de forma imediata, a qual o produto ou estabelecimento o mesmo se refere. Tais características mantêm tamanha relação entre produtos/serviços e clientela que é capaz de exercer forte influência no*

<sup>4</sup> Em artigo da Revista da ABPI nº 100, de mai/jun de 2009, Luiz Edgard Montauray Pimenta e Marianna Furtado de Mendonça aventaram a possibilidade de e tutelar o conteúdo de web sites por meio da proteção ao *trade dress*, desde que o projeto gráfico não seja funcional e apresente suficiente distintividade (originária ou adquirida).

<sup>5</sup> Nesse sentido, transcrevemos interessante julgado que admitiu a proteção de uma programação de rádio com fundamento ao *trade dress*:

*Trata-se de ação (...) visando à cessação do uso da denominação “Jovem Rio” pela ré, à declaração da impossibilidade da ré usar e registrar a marca “Jovem Rio”, à não utilização pela ré da mesma estrutura de programação e conhecimentos técnicos/operacionais que recebeu da autora (...)*

*O supracitado laudo pericial conclui que, no caso em tela, a ré, evidentemente, continuou a fazer uso do know-how e do trade dress – conjunto imagem caracterizador do serviço ou produto – da autora, após o fim da relação contratual, apresentando-se com a mesma estrutura de programação e imagem da autora. Ficou caracterizada, então, a prática de ato de concorrência desleal, a qual deve ser coibida, segundo as normas acima mencionadas.*

TJRJ, AC nº 2005.001.17046, Des, Gamaliel Q. de Souza, 12ª Câmara Cível, data de julgamento 06/09/2005

*público, fazendo com que os consumidores associem, até de forma inconsciente, a qualidade dos produtos e serviços a tais características*<sup>6</sup>

Por ter essa característica de permitir ao consumidor identificar a origem de um produto ou serviço, exercendo função próxima à das marcas, podemos afirmar que o *trade dress* apresenta natureza jurídica de signo distintivo.

Importante frisar que este instituto tem sua origem nos Estados Unidos, país que adota o sistema declarativo de registro de marcas, e que há anos já conferia proteção a embalagens de produtos (*product-packaging*) que houvessem ganhado distintividade em razão de seu uso prolongado ou por apresentarem uma distintividade inerente, com fundamento especial no §43 do Lanham Act<sup>7</sup>.

Contudo, todos que mergulham no estudo do tema destacam alguns julgados norte-americanos que vieram a confirmar a proteção ao *trade dress*, assim como seus requisitos de proteção.

O primeiro julgado *yankee* é o famoso caso *Taco Cabana, Inc. vs. Two Pesos, Inc.*<sup>8</sup> no qual a Suprema Corte Norte Americana reconheceu os direitos da empresa Taco Cabana de utilizar de modo exclusivo a apresentação visual que compunha todos os estabelecimentos de sua rede de restaurantes, e que estava sendo reproduzida por uma empresa concorrente.



<sup>6</sup> MONTAURY, Luiz Edgard e DE MENDONÇA, Marianna Furtado. Trade Dress e a Tutela dos Websites, Revista da ABPI nº 100, de mai/jun de 2009. pg.20

<sup>7</sup> § 43 (15 U.S.C. §1125). *False designations of origin; false description or representation*  
 (a) (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which--. Tradução: § 43 (15 U.S.C. §1125). Falsa designação de origem; falsa descrição ou representação: (a) (1) Qualquer pessoa que, sob ou com conexão com qualquer tipo de produtos ou serviços, ou qualquer recipiente para produtos, que utiliza qualquer palavra, termo, símbolo, ou artifício, ou qualquer combinação destes elementos, os qualquer falsa de designação de origem, falsa ou equivocada descrição de um fato ou sobre um fato.

<sup>8</sup> *Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc.* (91-971), 505 U.S. 763 (1992)

O referido julgado tem importância, pois reconheceu a possibilidade de proteção da apresentação visual de estabelecimentos por meio do *trade dress*.

Nesse sentido, a Corte norte-americana afirmou:

*“[T]rade dress” is the total image of the business. Taco Cabana’s trade dress may include the shape and general appearance of the exterior of the restaurant, the identifying sign, the interior kitchen floor plan, the decor, the menu, the equipment used to serve food, the servers’ uniforms, and other features reflecting on the total image of the restaurant. 1 App. 83-84. The Court of Appeals accepted this definition and quoted from Blue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad, Inc., 864 F.2d 1253, 1256 (CA5 1989): “The ‘trade dress’ of a product is essentially its total image and overall appearance.” See 932 F.2d 1113, 1118 (CA5 1991). It “involves the total image of a product, and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques.” John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 711 F.2d 966, 980 (CA11 1983). Restatement (Third) of Unfair Competition 16, Comment a (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990)<sup>9</sup>*

O mesmo julgado também afirmou que o estabelecimento poderia ter uma apresentação visual que apresenta distintividade inerente, sem necessidade de demonstrar o *secondary meaning*.

Merece ainda destaque o caso *Samara Brothers vs. Wall Mart*<sup>10</sup>, julgado pela Suprema Corte no ano de 2000, em 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.

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

*[the trademark law] has been held to embrace not just word marks and symbol marks, but also “trade dress”—a category that originally included only the packaging, or “dressing,” of a product, but in recent years has been expanded by many courts of appeals to encompass the product’s design. (...) Design, like color, is not inherently distinctive. The attribution of inherent distinctiveness to certain categories of word marks and product packaging derives from the fact that the very*

<sup>9</sup> Tradução livre: “Trade dress” é a imagem total de um negócio. O trade dress do Taco Cabana pode englobar o formato e a aparência total do exterior do restaurante, o signo distintivo, a arquitetura do interior da cozinha, a decoração, o menu, o equipamento utilizado para servir comida, o uniforme dos empregados, e outras características que refletem a imagem total do restaurante. O trade dress de um produto é essencialmente a sua imagem total e sua aparência conjuntural. Ela envolve a imagem total de um produto, e pode incluir características como tamanho, formato, cores, combinação de cores, textura, gráficos e, até mesmo, técnicas de vendas

<sup>10</sup> Disponível no sítio: [www.supremecourt.us](http://www.supremecourt.us) – Wal- Mart Stores, Inc. vs. Samara Brothers, Inc. (99-150), 529 U.S. (2000). Acesso em 11/11/2008.

*purpose of attaching a particular word to a product, or encasing it in a distinctive package, is most often to identify the product's source. Where it is not reasonable to assume consumer predisposition to take an affixed word or packaging as indication of source, inherent distinctiveness will not be found. With product design, as with color, consumers are aware of the reality that, almost invariably, that feature is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing*<sup>11</sup>.

Por fim, 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.

Nesse sentido, vale destacar que essas decisões consolidaram a necessidade de o *trade dress*, para ser passível de proteção, apresente o requisito da distintividade, que pode ser originária ou secundária.

A distintividade será originária quando o conjunto imagem possui uma originalidade inerente, ou seja, quando desde o início de seu uso ele já permite que o consumidor reconheça a origem do produto ou do serviço que assinala, pois é suficientemente diferente dos demais conjuntos imagens dos concorrentes e/ou não utiliza nenhuma característica comum no segmento.

Por outro lado, a distintividade secundária é quando uma determinada apresentação visual não possui uma distintividade inerente, ou seja, quando do início de seu uso não exercia a função de identificar a origem de produtos ou serviços, pois apresentava características comuns

---

<sup>11</sup> Tradução livre: A lei marcária tem sido utilizada para proteger não somente marcas nominativas e marcas figurativas, mas também “*trade dress*”- a categoria que originariamente protegia apenas a embalagem, ou a “vestimenta” de um produto, mas que nos últimos anos, tem sido reconhecido em diversos julgados como possível de proteger o design de um produto (...) Design, como a ocorre com as cores, não possui distintividade inerente. A atribuição de distintividade inerente para certas categorias de marcas nominativas e embalagem de produtos decorre do fato de que a maneira de associar uma palavra a um produto, ou embalá-lo em um invólucro distintivo, na maioria das vezes, permite identificação da origem do produto. Quando não é possível assumir que o consumidor tem uma predisposição para reconhecer uma palavra ou uma embalagem como a indicação de um fonte, a distintividade inerente não será encontrada. Com o design do produto, como ocorre com as cores, os consumidores estão atentos ao fato de que, quase invariavelmente, aquela característica não tem a intenção de indicar a origem de um produto, mas caracterizar o produto como mais útil ou interessante.

aos demais conjuntos imagens daquele segmento mercadológico. Contudo, com o passar do tempo, aquele conjunto imagem conquista fama e renome perante o público consumidor, que passa a identificá-lo e reconhecê-lo independente da sua falta de originalidade, em um fenômeno conhecido como *secondary meaning*.

## 2.2

### Meios de reprodução de *trade dress*

E é exatamente em razão deste papel identificador que o *trade dress* é um importante instrumento de captação e fidelização de clientela, tão valorizado quanto os demais signos distintivos que compõem o fundo de comércio de uma empresa, o que lhe confere grande relevância econômica.

Contudo, a importância econômica do *trade dress* irá fazer com que, muitas vezes, ele venha a ser objeto de reprodução (total ou parcial) por terceiros, que se valem do fato de o público consumidor já reconhecer e identificar aquela apresentação visual, com o intuito de: i) desviar a clientela do titular do *trade dress*; ou ii) se aproveitar da boa fama que a empresa titular do *trade dress*, seus serviços e/ou seus produtos possuem perante o mercado consumidor.

Essa tentativa de confundir o consumidor pode ocorrer por meio da cópia servil de um *trade dress*, o que impede que o consumidor consiga distinguir qual é o conjunto imagem original e qual o contrafeito, consequentemente impedindo a diferenciação entre os produtos ou serviços assinalados pelo *trade dress* original e o contrafeito.

Nesse tocante, vale a pena comentar sobre a Teoria Gestalt, interessante estudo, aplicável principalmente nos casos de violação de *trade dress* de embalagens, que analisa a percepção do consumidor quando visualiza produtos em gôndolas de supermercados, farmácias, etc. O referido estudo atesta que no momento da compra a atenção do consumidor não está em pleno funcionamento, de maneira que a sua percepção fica alterada, ampliando as chances de ser induzido à

confusão por conjuntos imagens que, apesar de não serem cópias servis, guardam bastante relação com um outro trade dress.

Ainda, é possível que o contrafator venha a reproduzir apenas os principais elementos que compõem um trade dress, de maneira que, se esgueirando da evidente prática de contrafação daquele signo distintivo, ainda consiga incutir na mente do consumidor que existe uma grande proximidade entre o conjunto imagem original e o conjunto imagem contrafeito.

Assim, podemos verificar que a violação do trade dress ocorre quando determinada apresentação visual é copiada por um terceiro que, reproduzindo ou imitando tal signo distintivo, visa confundir o consumidor para que este consuma os seus serviços/produtos, em substituição dos serviços/produtos do titular do trade dress original. Com isso, ele consegue ingressar em determinado segmentado mercadológico, ou expandir a comercialização de seus produtos ou serviços.

### **2.2.1**

#### **Reprodução objetiva de *trade dress***

Das formas de violação de *trade dress*, a mais usualmente comentada tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, é quando o contrafator possui a intenção de simplesmente criar ao consumidor a impressão de que o seu produto ou serviço é o mesmo que o produto ou serviço assinalado pelo *trade dress* original. Para tanto, ele faz uma cópia servil do *trade dress* ou usa um conjunto imagem que que guarde grande grau de semelhança com o original.

Por meio de tal prática simples, e que exige que o consumidor seja provido de uma desatenção quase infantil, o contrafator consegue conquistar parcela do mercado consumidor, substituindo o produto do concorrente pelo seu. Este é exatamente o típico caso em que o consumidor compra um produto em uma prateleira de supermercado acreditando que ele seja de uma marca que ele costuma comprar e, quando chega em sua casa, vê que o produto é de outra marca e que se confundiu porque as embalagens eram parecidas.

Como já dito, esse, sem dúvida, é o exemplo mais citado, e muitas vezes o único, pela doutrina brasileira para justificar a infração de *trade dress*.

Nesse sentido, verifica-se que, muitas vezes, esse será o único parâmetro utilizado pela Jurisprudência para verificar se houve ou não infração de *trade dress*: verificar se o consumidor está sendo suficientemente confundido para comprar um produto acreditando ser outro.

### **2.2.2**

#### **Reprodução subjetiva de *trade dress***

Cumpra-se notar, no entanto, que nem sempre a infração de *trade dress* irá se dar de forma tão óbvia e descarada como a cópia servil ou reprodução quase idêntica do *trade dress* original.

Com efeito, a forma mais sutil de enganar o consumidor e induzi-lo à confusão é por meio da reprodução dos principais elementos que compõem determinado conjunto imagem, de maneira que o *trade dress* contrafeito seja suficientemente distinto do original para afastar qualquer chance de ser considerada uma cópia servil, mas que ainda guarda grande aproximação com o *trade dress* original.

Por meio dessa forma de infração, o consumidor não chega a se confundir a ponto de acreditar que os produtos/serviços assinalados pelo *trade dress* original e o contrafeito são idênticos.

Todavia, por meio da cópia das principais características que compõem o *trade dress* original, o contrafator consegue passar ao público consumidor que o seu produto/serviço apresenta a mesma qualidade, a mesma função, ou as mesmas características que o produto/serviço assinalado pelo *trade dress* original, criando uma associação indevida entre as empresas ou serviços/produtos assinalados pelo *trade dress* original e o contrafeito.

Por meio desta prática, o contrafator não se vale diretamente do *trade dress* original para conquistar parcela do público consumidor, mas, sim, de sua fama e reconhecimento perante o público consumidor.



Nesse sentido, em oposição ao fato de a cópia servir se tratar de uma reprodução objetiva do *trade dress*, entendemos que a cópia apenas dos principais elementos de um *trade dress* importaria em uma reprodução subjetiva.

Concluimos, assim, que a reprodução objetiva de *trade dress* é a **cópia** do conjunto imagem, visando criar perante o consumidor a idéia de **confusão**, eis que não conseguirá distinguir o *trade dress* original do contrafeito. Nesse caso, há um aproveitamento imediato do *trade dress*.

De outro giro, podemos afirmar que a reprodução subjetiva de *trade dress* é a **imitação** do conjunto imagem visando que o consumidor faça uma **associação indevida** entre os produtos/serviços em cotejo.

## 3.

**DA PROTEÇÃO LEGAL DO TRADE DRESS NO BRASIL**

No Brasil não existe registro de *trade dress*<sup>12</sup> e, muito menos, uma norma legal que tutele especificamente este tipo de signo distintivo. Contudo, a ausência de dispositivo que o preveja especificamente não torna este instituto órfão de proteção legal.

Em primeiro lugar, é preciso salientar que, como já apontado, o *trade dress* é composto por uma série de elementos visuais, entre os quais podem estar incluídos marcas, desenhos industriais etc. Nesse sentido, entendemos que uma primeira proteção legal conferida pelo sistema legislativo brasileiro é a proteção legal conferida aos elementos isolados que irão compor o conjunto imagem de um produto ou de um serviço.

Nesse sentido, é possível afirmar que, em tese, a violação de um *trade dress* pode ser reprimida pelas normas que tutelam especificamente os elementos isolados que compõem o conjunto imagem do produto, sendo as principais a proteção pelo Direito Autoral (quando a criação for artística e original), a proteção ao desenho industrial (quando apresentar as características para ser protegida por este instituto) e marcas passíveis de registro (que pode abranger marcas mistas e tridimensionais).

Denis Borges Barbosa, acerca deste ponto, ensina que:

*“(...) a proteção do trade dress se dá, indiretamente, através dos seus elementos protegidos por marca registrada, inclusive tridimensional, se for o caso (art. 122 e seg. do Código da Propriedade Industrial de 1996); pelo nome de empresa, protegido pelo Código Civil; pelo desenho industrial, se registro houver (art. 94 e seg. da mesma lei); e pela lei Autoral (Lei 9.610/98), no que couber. Mas, no sistema brasileiro, o trade dress é protegido diretamente (embora não por um direito exclusivo) pelas regras de concorrência desleal, especificamente consagradas no pertinente no art. 195, III do Código da Propriedade Industrial vigente.*

*Assim, como ocorre em todos objetos de proteção da concorrência desleal, o trade dress é protegido na espaço geográfico onde a concorrência ocorre de fato, material e positivamente.*

<sup>12</sup> Acerca da hipótese de criação de norma legal visando a criação de registro de *trade dress*, aponta BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, pg. 664, disponível em [http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/livros/livros\\_digitais.html](http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/livros/livros_digitais.html): “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. Infelizmente, essa não é a solução adotada pela Lei 9.279/96. 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”.

*A definição de sua proteção é resultante da rejeição à confusão ou associação que faz o público entre os signos distintivos em cotejo; se há confusão ou indevida associação, qualificada pela deslealdade concorrencial, haverá rejeição de direito”.*<sup>13</sup>

Assim, quando falamos em proteção ao instituto do *trade dress*, ao menos para fins acadêmicos, não podemos lançar mão dessas tutelas específicas, já que é o conjunto de elementos que será o objeto de proteção do instituto<sup>14</sup>.

Afinal, como é unânime na Doutrina e Jurisprudência<sup>15</sup>, o *trade dress* é apenas protegível em seu aspecto conjuntural e não em seus elementos isolados.

Gama Cerqueira já assim ensinava:

*Na apreciação da prova, é necessário ter em vista que os atos de concorrência desleal raramente se apresentam isolados, encadeando-se quase sempre como elementos de um plano concentrado para desviar clientela do concorrente ou causar-lhe prejuízos. Não deve, pois, o juiz desarticulá-los, analisando-os separadamente, mas apreciá-los em seu conjunto, uns em relação com os outros. Examinados isoladamente, esses atos, muitas vezes, parecem lícitos, ou, pelo menos, destituídos de gravidade, ao passo que, apreciados globalmente, revelam os institutos desleais que os determinaram*<sup>16</sup>.

Com efeito, o *trade dress*, assim como outros signos distintivos e bens intelectuais que não encontrem tutelados por uma tutela específica<sup>17</sup> será protegido pelas normas que vedam as práticas de concorrência desleal e concorrência ilícita.

<sup>13</sup> BARBOSA, Denis Borges Barbosa. Parecer sobre apelação n. 0191736-89.2009.8.26.0100, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No prelo.

<sup>14</sup> “Nestas condições, a semelhança do ‘aspecto exterior’ dos artigos ou produtos postos em confronto aos olhos do público consumidor (o homem da rua e não o técnico), induzindo-o em erro ou confusão (art. 178, parágrafo único) quanto à origem, conteúdo ou proveniência (vide nº 14 infra), é o traço característico de CD [concorrência desleal]” (DUVAL, Hermano. Concorrência desleal. São Paulo, Saraiva, 1976, pg.162)

<sup>15</sup> DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrência Desleal, Editora da Universidade de São Paulo. São Paulo: 1975, pg. 87): “Deve-se atentar, sempre, para o fato de que a confundibilidade é a real razão da ilicitude, o efetivo meio fraudulento do delito em apreço; A forma, a sigla, a marca e as outras particularidades individualizantes do produto não são, por si sós, protegidas pelo dispositivo do inciso [artigo 178, III, do decreto lei nº 7.903]. O que se veda e se pune penalmente não é o uso dessas características distintivas, mas sim, a utilização delas para o fim de confundir os consumidores. Nem existe relação com a originalidade ou novidade do produto ou artigo. Estas podem não ser realmente originais, mas, sendo repetidas para enganar as suas particularidades individualizantes, haverá, em tese, um procedimento desonesto.

<sup>16</sup> CERQUEIRA, João Gama (Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed. Lúmen Júris, pg. 290 e 291.

<sup>17</sup> Podemos citar como exemplos: marcas não registradas, expressões de propaganda, modelos de negócio, etc.

Nesse sentido, podemos afirmar que no Brasil, assim como ocorre em diversos outros países<sup>18</sup> a proteção do *trade dress* tem como principal ferramenta de proteção a vedação à concorrência desleal.

No entanto, em que pese parcela da Doutrina sustentar que o *trade dress* seja matéria afeta exclusivamente ao campo da concorrência<sup>19</sup>, verificamos recentemente que parcela dos juristas que se envolvem com o tema - especialmente em âmbito judicial<sup>20</sup>, mas também no campo doutrinário - buscam expandir o arcabouço normativo de proteção ao *trade dress* por meio de outros institutos jurídicos.

Neste sentido, transcrevemos interessante exposição de Alberto Simão Filho acerca do tema:

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

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

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

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

<sup>18</sup> Em relação aos países europeus, CARLOS OLAVO (A proteção do “trade dress” no Direito Português e no Direito Comunitário, Revista da ABPI nº 82, Mai/Jun 2006, pg.11) ensina que: “É pacífico na doutrina e jurisprudência européias, que a imitação, por um agente econômico, dos invólucros característicos dos produtos fabricados ou comercializados por um concorrente, constitui concorrência desleal”.

<sup>19</sup> A respeito do tema, Denis Borges Barbosa chega a afirmar que “o *trade dress* é em princípio matéria exclusiva de concorrência desleal” (Trecho do texto *trade dress*. Disponível no sítio eletrônico: <http://denisbarbosa.addr.com/marcas.htm> Acesso em: 17/01/2011)

<sup>20</sup> “Se se tratar de colidência de forma ou de figura, sobretudo naqueles processos em que se alega a possibilidade de indução do consumidor a confusão ou erro, a determinação de prova pericial seria elemento infirmador ontológico dessa alegação. Muito simples: o que se buscaria seria a percepção de um consumidor médio. Nomear perito para aferir colidência “visual” é quase como dizer que a colidência é quase tão imperceptível que só mesmo um experto no assunto poderia aferi-la.” (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC.Márcia Helena Nunes, AC 2008.51.01.805451-9, DJ 25.09.2009)

Fica assim demonstrado o sistema repressivo que o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu para condutas que se assemelham à prática da contrafação de *trade dress*<sup>21</sup>.

Como se vê, fundamentando-se principalmente no direito consumerista, sustentam que a infração de um *trade dress* poderia ser combatida com fundamento na repressão às práticas abusivas contra o consumidor (artigos 4º, inciso VI; 6º, inciso III e IV; e 81 da Lei nº 8.078/90). Ainda, consideram aplicáveis à proteção do *trade dress* normas afetas ao direito autoral (Lei 9.610/98), direito civil (proteção contratual) e a vedação a atos contra a livre concorrência (Lei nº 8.884/94).

É evidente que dentro da lógica sistemática do direito, a infração do *trade dress*, por muitas vezes, poderá extrapolar o campo da concorrência desleal e atingir normas jurídicas que tutelam outros campos do direito<sup>22</sup>. Contudo, entendemos que tais dispositivos legais não podem ser erigidos pelo titular de um *trade dress* visando a proteção de seus interesses, eis que estas normas visam tutelar outros institutos e princípios que podem até mesmo serem contrários aos interesses do titular.

Como exemplo, é possível que eventualmente o que um titular de um *trade dress* considera como reprodução de seu signo distintivo seja, na verdade, apenas a utilização de códigos de categoria. Nessa hipótese, o direito consumerista em nada adiantaria para impedir a suposta infração do *trade dress*, até mesmo, pois, sob a ótica do consumidor, é muito mais interessante que existam uma maior quantidade de produtos no mercado, acirrando a concorrência, do que um número reduzido de players.

Com efeito, verificamos que, em regra geral, o uso de normas alienígenas ao campo da concorrência desleal para a proteção de *trade dress* decorre da necessidade preeminente dos operadores do direito de buscar outras formas de proteção deste instituto, diante de diversos

<sup>21</sup> FILHO, Adalberto Simão. Trade dress: contexto e sistema protetivo brasileiro em face da empresa e dos direitos coletivos, in *Grandes Temas da Atualidade*, v.2. Propriedade Intelectual, inovação e bionergia / Organizado por Charlene Maria C. de Ávila, Nivaldo dos Santos, Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega e Eriberto Francisco Beviláqua Marin – Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2009. pg. 73.

<sup>22</sup> “[a marca] atua, em essência, no plano comercial: do ponto de vista público, na defesa do consumidor, evitando confusão; e do ponto de vista privado, auxiliando o titular no combate à concorrência desleal”-BLASI, Gabriel Di et alii, *A Propriedade Industrial*. 1. ed., 3. tir. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 162.

julgados que não apreciaram devidamente casos de infração à luz da concorrência e acabaram por permitir a violação dos direitos de um titular de *trade dress* devidamente protegível.

Todavia, não é porque em alguns precedentes judiciais as normas concorrenciais não foram corretamente observadas que este instituto não seja suficiente para proteger o *trade dress* ou que seja necessário erigir normas que não guardam qualquer relação com a matéria.

Frise-se, ainda, que eventual discrepância de julgados envolvendo o campo da Propriedade Intelectual com as normas jurídicas atinentes à matéria é tema recorrente à todos que militam nessa área e que, muitas vezes, é fruto da própria falta de intimidade dos magistrados com o conteúdo envolvido nessas ações<sup>23</sup>.

Ademais, como pretendemos demonstrar nos próximos itens da análise dos diversos julgados que estudamos para a elaboração do presente trabalho, o ponto aonde reside a maior dificuldade na correta aplicação das normas concorrenciais está muito mais ligado à falta de critérios objetivos para inferir a reprodução/imitação do *trade dress* do que na ausência de conhecimento dos magistrados sobre concorrencial desleal, ou até mesmo na própria legislação pertinente à matéria.

### 3.1

#### **Da Proteção Do Trade Dress Por Concorrência Desleal**

Até agora buscamos no presente trabalho definir e explicar a origem do *trade dress*, bem como afirmarmos que sua proteção no Brasil, assim como em diversos outros países, é feita por meio das normas de vedação à concorrência desleal.

Nesse sentido, visando demonstrar a relação entre estes institutos, passaremos à análise do conceito de concorrência desleal, da sua previsão legal e de como ele é utilizado na proteção do *trade dress*.

---

<sup>23</sup> A respeito deste tema, ver MENDES, Paulo Parente Marques e OQUENDO, Felipe Barros. Inovação – Varas Especializadas em Propriedade Intelectual: aspectos positivos e controversos, *in* Grandes Temas da Atualidade, v.2. Propriedade Intelectual, inovação e bionergia / Organizado por Charlene Maria C. de Ávila, Nivaldo dos Santos, Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega e Eriberto Francisco Beviláqua Marin – Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2009.

### 3.1.1

#### Da Concorrência Desleal

O conceito de concorrência desleal apresenta determinado grau de imprecisão, eis que a definição de “lealdade” pode abranger outros conceitos como “ética”, “correto” e “moral”. A doutrina e a Jurisprudência<sup>24</sup>, no entanto, apresentam o conceito de deslealdade ligado a algo pejorativo, contrários às boas regras e os bons costumes dentro de determinado segmento econômico.

Nesse sentido, ensina Gama Cerqueira que:

Sob a denominação genérica de concorrência desleal, costumam os autores reunir uma grande variedade de atos contrários às boas normas da concorrência comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e suscetíveis de lhes causar prejuízo<sup>25</sup>.

Complementando, Denis Borges Barbosa assevera que:

O que venha a ser lealdade ou deslealdade na concorrência resulta da conformidade ou não do comportamento do competidor ao padrão esperado. Assim, não se apura só o dolo do competidor – especialmente no caso de um crime de concorrência desleal – mas a existência de deslealdade<sup>26</sup>.

Celso Delmanto, por sua vez, demonstra bem a problemática aqui suscitada:

De modo simples, poderíamos, de pronto, dizer que a concorrência desleal é a competição que não deve ser feita, num conceito que é certo, mas que deixa de dar à pergunta o devido esclarecimento<sup>27</sup>

<sup>24</sup> “O ato contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial constitui ato de concorrência desleal, ainda que não se relacione com a propriedade industrial. Mostra-se legítima a condenação dos falsificadores em indenizar os danos materiais causados à autora, apurando-se em liquidação de sentença a quantia efetivamente percebida por aquela com a comercialização dos produtos copiados. É possível pleitear a pessoa jurídica danos à imagem advindos de ato ofensivo a seu patrimônio imaterial, como bom nome e credibilidade no mercado, inexistindo motivos para a majoração do quantum indenizatório. Comprovado o ilícito civil, deferese o pedido de busca e apreensão de equipamentos na própria ação de conhecimento” TJMG, Des. Valdez Machado, AC 1.0024.02.661935- 3/001(1), DJ 24.04.2009.

<sup>25</sup> Cerqueira, João da Gama, Lúmen Júris, 2010, Vol II

<sup>26</sup> BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, fls. 231, disponível em [http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/livros/livros\\_digitais.html](http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/livros/livros_digitais.html).

<sup>27</sup> DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrência Desleal, Editora da Universidade de São Paulo. São Paulo: 1975, pg. 10.

A concorrência desleal ainda encontra uma definição legal contida no artigo 10, bis 2, da Convenção da União de Paris – CUP, Decreto no. 75.572 – de 8 de abril de 1975:

Constitui ato de concorrência desleal todo ato de concorrência contrario às práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

Como se vê, todos os conceitos de concorrência desleal, em que pesem apresentarem definição muito objetiva<sup>28</sup>, permitem chegarmos a um denominador comum de que ato de concorrência desleal é o ato inesperado dentro de determinado segmento econômico por aqueles que exercem atividade naquela área.

Nesse sentido, podemos afirmar que a conceituação de deslealdade será sempre fática, pois dependerá da análise de um determinado segmento econômico, em determinada época, em determinado espaço geográfico.

A esse respeito, Denis Borges Barbosa comenta:

Para que se configure deslealdade na concorrência o parâmetro não é legal, mas fático. É preciso que os atos de concorrência sejam contrários aos 'usos honestos em matéria industrial ou comercial' (Convenção de Paris, art. 10-bis) ou a 'práticas comerciais honestas' (TRIPs, art. 39) - sempre apurados segundo o contexto fático de cada mercado, em cada lugar, em cada tempo. Os textos internacionais fixam parâmetros básicos para o que seja, em princípio, desleal, mas em cada caso a ponderação do ilícito será feita contextualmente.<sup>29</sup>

À luz do exposto, podemos concluir que a reprodução/imitação de um *trade dress* somente será considerada um ato de concorrência quando, dentro de determinado segmento econômico, essa prática não for esperada pelos que nele atuam.

De outro giro, caso reste verificado que a atitude de copiar o conjunto imagem da embalagem de um produto de um concorrente, por

<sup>28</sup> “Como já observamos, a grande dificuldade nesta matéria está consiste justamente em caracterizar a concorrência desleal tendo-se em vista a natureza ou a deslealdade intrínseca do ato, porque o critério de apreciação varia de pessoa a pessoa e aquilo que para uns é reprovável, a outros pode parecer lícito” CERQUEIRA, João Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed. Lúmen Júris, pg. 282.

<sup>29</sup> BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, fls. 231, disponível em [http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/livros/livros\\_digitais.html](http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/livros/livros_digitais.html).



exemplo, é um ato não esperado dentro de determinado ramo mercadológico, restará configurada a deslealdade do ato.

Nesta hipótese, o titular do *trade dress* que está sendo imitado/reproduzido poderá se utilizar das normas legais que vedam a concorrência desleal para proteger os seus direitos.

### 3.1.2 - Concorrência Desleal e Concorrência ilícita

A Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 2º, inciso V, dispõe que repressão à concorrência desleal é uma das maneiras de efetuar a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Como já visto, a definição de atos de concorrência desleal apresenta um caráter muito aberto, já que depende de uma análise fática e contextual para verificar a deslealdade de um ato o que, certamente, dificulta a sua caracterização e conseqüente repressão.

Contudo, o legislador pátrio, visando regulamentar essa forma de repressão à concorrência desleal, listou no artigo 195 da LPI uma série de atos que considerou como crimes de concorrência desleal, evitando, assim, a necessidade de uma análise fática-contextual destes atos, já que eles são expressamente rechaçados pela lei.

Desta feita, atos como a publicação de falsa informação sobre o concorrente, uso indevido de nome empresarial ou título de estabelecimento etc., passaram a ser revestidas não só pelo manto da deslealdade, mas, no momento em que são previstos legalmente como crimes, também ganham aspecto de ato ilícito, sendo, portanto, atos de concorrência ilícita<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Em corrente contrária à adotada no presente estudo: CERQUEIRA, João Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed. Lúmen Júris, pg. 280 e 281: “não reconhece a distinção entre concorrência desleal e concorrência ilícita: *“Diversos autores estabelecem, ainda, diferença entre as expressões concorrência desleal e concorrência ilícita, distinção mais teórica do que prática,, sobretudo em nosso direito (no 302 infra): a concorrência desleal supõe a má-fé ou intenção fraudulenta, ao passo que a concorrência ilícita resulta de negligência ou imprudência. Para outros autores essas expressões são sinônimas, não havendo motivos para distingui-las”*.”

Há, ainda, os que denominam ilícita a concorrência a que chamamos de específica e os que dão nome de desleal à concorrência antijurídica extracontratual, em oposição à concorrência anticontratual, que designam como concorrência ilícita.

A distinção entre concorrência desleal e concorrência ilícita há muito já é notada pela doutrina:

É interdita, por lei, a concorrência de um competidor do titular da patente quanto ao objeto do privilégio; é interdita por via contratual a concorrência do vendedor de um fundo de comércio, que presta a garantia com que compra o negócio. O sistema de patentes é o meio clássico de interdição de concorrência; mas os monopólios legais, os pactos de não concorrência e outros mecanismos de exclusividade também podem vedar legalmente a competição. O parâmetro de proibição é a lei, o privilégio ou o contrato pertinente. De outro lado, a sanção importa ao concorrente desleal não é, como no caso de que faz concorrência interdita, a proibição de continuar a atividade econômica; é, sim, a imposição de continuá-la dentro dos usos e praxes comerciais. A concorrência negocialmente proibida, no dizer de Pontes de Miranda, não impede somente a prática de uma atividade exercida fora de tais usos e práticas; impede todas as modalidades, leais e desleais, dentro dos parâmetros do pacto específico.<sup>31</sup>

Celso Delmanto expôs sua visão sobre o assunto:

O contendor quando se lança à disputa, mesmo com empenho, está apenas exercendo uma liberdade (de competir) que lhe é concedida; não se recrimina – até – até se estimula, repetimos, a luta entre concorrentes, cujos resultados podem ser proveitosos à coletividade. Mas os expedientes que o rival vier a usar no embate podem alterar e transformar a licitude dessa contenda: qual um boxeador, ao concorrente no ringue de disputa permite-se que dê socos nos seus rivais, mas não que os tente atingir com um pedaço de ferro disfarçado nas luvas. Como dizia um antigo juiz da Suprema Corte norte-americana, a deslealdade está assentada em tais expedientes – *lay in the manner or means*.

O uso de meios ou métodos desleais transfigura em desonesta a competição permitida: é a concorrência desleal. Mas alguns desses expedientes são tão perigosos ou graves que o legislador os considera como delituosos: é a concorrência desleal criminosa. Os primeiros, mesmo não sendo delituosos, continuam desleais, permitindo-se aos prejudicados por seu emprego o ressarcimento em perdas e danos. Os outros, além de desonestos, são criminosos, incorrendo os autores nas sanções penais e em igual obrigação de indenizar.

Mas a concorrência desleal criminosa é só aquela que a lei especifica como tal, dentre as várias possíveis formas de competição desonesta. É por isso que a regra penal não fala em praticar concorrência, mas, sim, em praticar “crime” de concorrência (‘comete crime de concorrência desleal...’).<sup>32</sup>

A importância da distinção entre concorrência ilícita e concorrência desleal reside no fato de que o ato considerado como concorrência ilícita será sempre rechaçado diante da manifesta incongruência com a lei, ao

---

*De nossa parte empregaremos indiferentemente as expressões concorrência desleal e concorrência ilícita para designar a concorrência extracontratual”.*

<sup>31</sup> PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, vol. 17, e Magalhães Noronha, Direito Penal, vol. 3 p. 40, Ed. Saraiva. JUTACRIM 81/367

<sup>32</sup> DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrência Desleal, Editora da Universidade de São Paulo. São Paulo: 1975, pg. 13/14.

passo que a concorrência desleal, para ser vedada, dependerá de análise casuística<sup>33</sup>.

### 3.2 – Da aplicação das regras sobre concorrência ao *trade dress*

No tocante ao *trade dress*, a sua proteção será feita com base na vedação legal à prática de desvio de clientela por meio fraudulento, hipótese de concorrência ilícita prevista no inciso III do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:  
(...)

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

Esclarece Celso Delmanto que *“Método fraudulento pode, assim, ser explicado como todo ardil usado para induzir alguém a erro”*<sup>34</sup>. Contudo, diante da amplitude do que pode ser considerado como “ardil”, em semelhança ao que ocorre com o conceito de “desleal”, alerta: *“Mas não será fácil a catalogação dos meios fraudulentos possíveis de serem utilizados”*<sup>35</sup>.

Por tal razão, lista o que entende como os principais *“modos de fraude utilizados”*, entre os quais nos interessa a *“confusão com produtos do concorrente”*:

O exemplo que mais comumente se apresenta de desvio fraudulento de clientes alheios é o da imitação dos produtos, sinais ou nomes não registrado do competidor. Tal hipótese vem logo à lembrança, por se tratar de uma das figuras explicitamente previstas na lei italiana e por retratar um comportamento muito usado pelos contendores desonestos.

Estabelecer confusão com artigos ou produtos do rival é, sem dúvida, a mais repetida fraude aplicada para tentar o desencaminhamento que o presente item pune. O agente desleal procurar imitar a aparência extrínseca do produtos do competidor, de um modo que o seu apresente semelhante aos olhos dos consumidores e estes comprem, pensando ser o artigo daquele concorrente. O meio fraudulento é, aqui, o próprio produto, por assim dizer; o engano é *in re ipsa*.

<sup>33</sup> “A concorrência desleal não se exerce de modo ostensivo, ocultando-se sob mil desfarces e aparência de atos legítimos; e quanto mais bem urdido é o plano, mais perigosa se torna”. CERQUEIRA, João Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed. Lúmen Júris, pg. 290 e 291)

<sup>34</sup> DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrência Desleal, Editora da Universidade de São Paulo. São Paulo: 1975, pg. 81

<sup>35</sup> *idem*

Muitos artigos têm um 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 ou pela propaganda, tal aparência individualizante consegue ‘marcar’ nos consumidores aquele determinado produto que eles se acostumaram a adquirir. São tão valiosas ao produtor essas apresentações – em face do que representam para o público comprador – que geralmente só são mudadas, e após muitos estudos, quando do decréscimo de vendas;

Por seu turno, os consumidores fixam instintivamente na memória uma ou as mais importantes dessas características e, pela simples visualização delas, compram a mercadoria.

O freguês afeito a adquirir, por hipótese, uma determinada marca determinada e queijo que tem envoltório característico (por exemplo: caixa com formato diferente; cor azul com estrelas; tipo de letras alongadas ou uma figura desenhada) que o distingue das demais marcas de queijos, avistando um outro produto com aqueles sinais que tem na lembrança como individualizantes, levará este sem atentar em saber se é o mesmo queijo que se acostumou a comprar. De igual modo, a mulher habituada a adquirir o tal que sempre usa, não irá, a cada vez, experimentar seu perfume, conferir se o nome é idêntico ou só parecido, se o fabricante é o mesmo; ela se recorda de uma certa característica da embalagem, distintiva da dos outros talcos, e, com base nela, apanha e leva para casa o artigo que apresenta aqueles pontos particularizantes que ela reteve na memória. (...) Isto é o que se chama de capacidade de distinguir por elementos que os consumidores menos precavidos (*unwary purchasers*) guardam na memória numa forma de associação mecânica de idéias.

O competidor desleal prevalece-se desse fato. Aplica o “golpe baixo” de imitar aquelas principais características da mercadoria alheia e, por via dessa fraude – *passing off* – tenta carrear para si os clientes do concorrente. Busca, sem esforço ou perda de tempo, subtrair aqueles fregueses que o rival conseguira pela qualidade, tradição ou propaganda, em suma, pelo seu trabalho e empenho.<sup>36</sup>

No mesmo sentido Gama Cerqueira ensinava que:

*Entre os meios de criar confusão com os produtos ou artigos de um concorrente, acode à idéia, desde logo, o uso de sinais distintivos idênticos ou semelhantes aos que os assinalam. Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação (Código, art. 175, II). Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de continuas marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos concorrentes. Aplica-se o mesmo princípio quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto característico do produto ou forma de sua apresentação (embalagens, envoltórios, recipientes, etc.), quando não sejam (sic) vulgares ou pertencentes ao domínio público.*<sup>37</sup>

Verificamos que o que Celso Delmanto destaca como “*imitação dos produtos, sinais ou nomes não registrado do competidor*” aplica-se como uma luva ao conceito de reprodução de *trade dress*, valendo lembrar que,

<sup>36</sup> DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrência Desleal, Editora da Universidade de São Paulo. São Paulo: 1975, pg. 84/85.

<sup>37</sup> CERQUEIRA, João Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed. Lúmen Júris, pg. 282.

em que pese o ilustre penalista dar exemplos apenas de “*confusão com artigos ou produtos*”, é certo que o mesmo raciocínio jurídico se aplica para a violação de *trade dress* de estabelecimentos, designs de produtos e outras formas de apresentação visual.

Neste sentido, Gama Cerqueira, complementando sua explicação transcrita alhures afirmou que:

*Outra forma de concorrência condenável é a que procura provocar confusão entre dois estabelecimentos por meio da semelhança de sua disposição externa (fachadas, vitrinas, etc.), desde que esses elementos sejam suficientemente característicos e aptos para distinguir o estabelecimento. (...) É necessário observar, porém, que, na apreciação da possibilidade de confusão entre estabelecimentos, devem levar-se em conta as circunstâncias de fato, especialmente a sua proximidade, pois é mais difícil confundirem-se estabelecimentos situados em locais distantes entre si, onde se alicia a clientela de um e de outro.*<sup>38</sup>

Assim, podemos descrever, de maneira objetiva e resumida, como ocorre o “*desvio de clientela por meio fraudulento*” nos casos de infração de *trade dress*:

- i) Existe um conjunto imagem aposto em uma embalagem, um estabelecimento ou qualquer outro objeto e que apresenta uma suficiente distintividade (original ou adquirida) visando assinalar um produto ou um serviço;
- ii) Em razão de sua distintividade, o público consumidor reconhece e identifica que esse conjunto imagem assinala produtos/serviços de uma mesma origem;
- iii) Um terceiro, concorrente do titular do *trade dress* original, visa iniciar ou expandir a comercialização de seus produtos.
- iv) Para tanto, reproduz ou imita o *trade dress* original;
- v) O consumidor, já acostumado com a existência do *trade dress* original, ao verificar a existência de outro conjunto imagem idêntico ou semelhante, será induzido à confusão ou fará uma associação indevida entre os produtos/serviços;

---

<sup>38</sup> CERQUEIRA, João Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed. Lúmen Júris, pg. 284.

vi) Isso resultará no fato de o consumidor adquirir um produto/serviço pelo outro, seja por substituição (no caso de cópia), seja por acreditar que os produtos/serviços em cotejo guardam as mesmas características e qualidades (no caso de imitação).

Verificamos dessa maneira que, para que se verifique o “*desvio de clientela pelo meio fraudulento*” é que exista confusão ou associação indevida entre as empresas e/ou produtos/serviços assinalados pelos conjuntos imagens em cotejo.

Nesse sentido, o *risco de confusão* se revela como o elemento principal que irá permitir a aplicação ou das regras de concorrência desleal/ilícita na proteção ao *trade dress*.

Ocorre que, aparentemente, a análise do risco confusão entre *trade dress* pode se mostrar um tanto quanto subjetiva, eis que esse conceito de confusão decorreria da semelhança entre os conjuntos imagens que estão sendo comparados, de maneira que, para pessoas diferentes esse grau de semelhança poderia ser maior ou menor.

Em razão dessa subjetividade é que muito tem se discutido acerca da necessidade de produção de prova pericial em supostos casos de violação de *trade dress* visando dar uma roupagem técnico objetiva à análise do risco de confusão decorrente do cotejo de conjuntos imagem.

Da análise de diversos casos levados aos tribunais pátrios, verificamos que, de fato, a análise do risco de confusão tem sido a questão mais debatida e mais polêmica, sendo que, em muitos casos, os magistrados decidem o risco de confusão com base em opiniões pessoais e, até mesmo, destoantes das normas pertinentes à matéria.

Demonstrado tal fato, trazemos interessante julgado em que o magistrado se valeu de peculiar técnica para identificar a infração ou não do *trade dress*:

O objeto da presente demanda, como se vê da inicial, é “compelir as empresas Rés a se absterem do uso, sob qualquer forma ou pretexto, dos elementos característicos das embalagens dos produtos(...)

O enfoque há de conter certa dose de subjetivismo, tratando-se, acima de tudo, de reconhecer, ou não, que o produto da embargada possa confundir o consumidor, desviando a clientela da embargante, cujo colírio é conhecido de longa data, utilizado por gerações.

Para enxergar melhor os pontos de vista conflitantes, pinguei em meus olhos gotas de colírio e focalizei detidamente cada uma das embalagens, com maior rigor nas que aparecem lado a lado, como em fls. 43, 78, 79 e 137, concluindo que são suficientemente diferentes, insusceptíveis de causar confusão, até porque a cor predominante do Moura Brasil é azul, enquanto do Teuto é branca, aparecendo o azul frontal intercortado em quadrados por linhas brancas e de forma gradual.<sup>39</sup>

### 3.3

#### **Possibilidade de proteção do *trade dress* em casos de aproveitamento parasitário<sup>40</sup>**

Ainda no campo da concorrência, por mais que pareça óbvio, é preciso lembramos que, para que exista um ato de concorrência desleal, deve haver concorrência entre aquele que pratica o ato e aquele que suporta os efeitos deste ato. E essa concorrência deve ser verificada sob o aspecto mercadológico e territorial.

Para que duas empresas ou duas pessoas sejam concorrentes, é preciso que elas atuem no mesmo segmento mercadológico, que eles disputem a mesma clientela, simultaneamente.

Ainda, é preciso que as empresas atuem no mesmo espaço territorial (que pode ser em âmbito local, nacional ou até mesmo mundial). Mais uma vez, caso as empresas não atendam ao mesmo mercado consumidor, não há como se falar em concorrência.

Assim, para a análise da infração de *trade dress* sob o prisma concorrencial, é preciso, inicialmente, verificar se existe concorrência entre os produtos/serviços assinalados pelos conjuntos imagem em cotejo.

<sup>39</sup> TJRJ, Bem. Infrin.nº 2001.005.00243, Des. Mario dos Santos Paulo,Quarta Câmara Cível, data de julgamento, 06 de novembro de 2001

<sup>40</sup> Discordando dessa tese: Aproveitamento parasitário BARBOSA, Pedro Marcos Nunes ("Princípio da Função Social da Propriedade e as marcas de alto renome" (Revista da ABPI de nº 110, janeiro/fevereiro de 2011, pg. 32): *"Entretanto, vedar o uso extra-concorrencial de um signo distintivo – na maioria das vezes evocativo – importaria em contrariar o sistema constitucional que pugna pela livre concorrência, em detrimento de uma eventual expansão mercantil pelo titular da marca famosa, mas restrita a um determinado ramo. "Mas exatamente uma postura que o Direito tem denegado, através da proibição de marcas defensivas, da previsão de caducidade e licenças compulsórias, do uso de esgotamento de direitos, etc. Há um interesse básico na economia de favorecer o investimento real e agora, e não de criar feudos em favor de absent landlords. A tese, neste caso não é mais comunista, mas feudal. Nada mais antípoda à economia de mercado". Portanto, a previsão normativa que constitui a causa à proteção dos direitos de propriedade industrial é vinculada a lealdade, aos atos de boa-fé, à proteção aos investimentos, e ao incentivo ao desenvolvimento."*

Nesse tocante, cumpre esclarecer que é possível haver infração ao *trade dress* por terceiro que não seja concorrente do titular do conjunto imagem original. Trata-se de casos em que um terceiro copia ou imita um *trade dress* visando criar uma associação indevida com os produtos/serviços assinalados por aquele conjunto imagem para comercializar produtos/serviços de outro segmento mercadológico.

Nesses casos, estaremos diante de um **aproveitamento parasitário** de *trade dress*, que, em nossa opinião, pode ser combatida com fundamento na vedação ao enriquecimento ilícito, na medida em que o terceiro não concorrente se vale de toda a fama e notoriedade de um *trade dress* para comercializar seus produtos/serviços sem ter contribuído de qualquer forma para aquele conjunto imagem ter alcançado tal status.

#### **4.**

### **ALGUMAS OBSERVAÇÕES SOBRE O TEMA**

Buscamos apresentar no presente trabalho uma visão geral, ainda que breve, de como funciona a proteção ao *trade dress* no Brasil, partindo da conceituação do estudo, passando a delimitação da legislação aplicável para, posteriormente, analisar como funciona a aplicação das normas de concorrência desleal.

Percorremos este caminho para poder expor o que quais são os pontos de maior problemática ou ainda controversos sobre a proteção do *trade dress* no Brasil, tendo como base a Jurisprudência analisada.

#### **4.1**

#### **Da distintividade do trade dress**

Como asseverado no item anterior, na análise da jurisprudência pátria, a percepção do risco de confusão entre um *trade dress* é o ponto que mais causa controvérsias na correta proteção desse instituto.

Nesse sentido, para que possamos analisar esse risco de confusão, querendo ou não, teremos que passar pela verificação de que o *trade*



*dress* que estaria sendo reproduzido/imitado apresenta suficiente distintividade.

Afinal, já exaustivamente aduzido no presente trabalho, para que um *trade dress* seja passível de proteção, é imperioso que ele possua suficiente distintividade. Como já aduzido, ela pode ser originária, quando o conjunto imagem apresenta características que o distanciam de todos os demais *trade dresses* existentes em determinado segmento econômico. Contudo, pode acontecer que o conjunto imagem tenha uma apresentação não muito distintiva, mas, em razão de seu uso contínuo, tenha conquistado fama e reconhecimento perante o público consumidor (*secondary meaning*).

Como se vê, em qualquer um dos casos, é importante que a apresentação visual que assinala um produto/serviço permita que o consumidor consiga diferenciá-la das outras apresentações visuais que assinalam os demais produtos/serviços concorrentes.

#### 4.1.1

##### **Características que guardem relação com o produto/serviço que assinalam**

Muitas vezes, as características visuais que compõem determinado *trade dress* guardam extrema relação com o próprio produto/serviço que assinala.

Nestes casos, é preciso ponderar se o titular de determinado *trade dress* que ostente características que guardem relação com o produto teria como proteger a apresentação visual de seu produto, mesmo que ele tenha sido o primeiro em seu segmento a utilizar tais características, de maneira que seu conjunto imagem, à época de seu lançamento, tinha distintividade originária.

Em nosso entendimento, estes são casos análogos aos de uma marca descritiva e evocativa, de maneira que as características constantes em um *trade dress* que guardam relação com o produto/serviço, de forma alguma, poderão ser utilizadas à título exclusivo sob o pretexto de proteção do conjunto imagem.

Com efeito, é possível verificar que a Suprema Corte norte americana traçou este mesmo tipo de comparação quando do julgamento do já citado caso Taco Cabana VS. Two Pesos:

*A trademark is defined in 15 U.S.C. § 1127 as including "any word, name, symbol, or device or any combination thereof" used by any person "to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown." In order to be registered, a mark must be capable of distinguishing the applicant's goods from those of others. § 1052. Marks are often classified in categories of generally increasing distinctiveness; **following the classic formulation set out by Judge Friendly, they may be (1) generic; (2) descriptive; (3) suggestive; (4) arbitrary; or (5) fanciful.** See *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F. 2d 4, 9 (CA2 1976). The Court of Appeals followed this classification and petitioner accepts it. Brief for Petitioner 11-15. The latter three categories of marks, because their intrinsic natureserves to identify a particular source of a product, are deemed inherently distinctive and are entitled to protection. In contrast, generic marks--those that "refe[r] to the genus of which the particular product is a species," *Park' N Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc.*, 469 U.S. 189, 194 (1985), citing *Abercrombie & Fitch, supra*, at 9--are not registrable as trademarks. *Park' N Fly, supra*, at 194.*

**Marks which are merely descriptive of a product are not inherently distinctive. When used to describe a product, they do not inherently identify a particular source, and hence cannot be protected**<sup>41</sup>.

Neste sentido, podemos concluir que mesmo em que um determinado concorrente tenha sido o pioneiro a fazer uso de um *trade dress*, caso esse conjunto imagem seja formado por elementos isolados que guardem relação com o próprio produto/serviço que assinala, não

---

<sup>41</sup> *Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc.* (91-971), 505 U.S. 763 (1992), Tradução livre: “Uma marca é definida no 15 U.S.C. § 1127 como “qualquer palavra, nome, símbolo, ou disposição ou combinação de qualquer um deles” usada por qualquer pessoa “para identificar e distinguir os seus produtos, incluindo um único produto, dos outros produtos fabricados ou produzidos por outros, para indicar a origem dos produtos, mesmo que a origem seja desconhecida. Para que seja registrada, a marca deve ser capaz de disintiguir os produtos do titular do pedido de registro de terceiros. § 1052 Marcas são sempre classificadas em categorias de distintividade crescente; Seguindo a clássica formulação definida pelo Juiz Friendly, elas podem ser (genéricas), (2) descritivas; (3) sugestivas; (4) arbitrárias; ou (5) fantasiosas.

(...)

As últimas três categorias, devido a sua natureza instrínseca de identificar a fonte de um produto, são consideradas inerentemente distintivas e passíveis de proteção. Ao contrário, marcas gen[er]icas – aquelas que se referem ao gênero do qual um determinado produto é espécie, não são registráveis como marca.

Marcas que são meramente descritivas de um produto não são inerentemente distintivas.

Quando usadas para descrever um produto, elas não identificam inerentemente uma fonte particular, e portanto, não podem ser protegidas”

haveria qualquer deslealdade em tal conduta, caso seus concorrentes venham posteriormente a utilizar em seus respectivos conjunto imagem as mesmas características.

A licitude do ato decorre do fato de que, mesmo que no momento inicial não exista nenhum outro conjunto imagem próximo ou semelhante com ele - o que, em tese, lhe garantiria uma distintividade inerente - as características seriam de uso comum naquele segmento e, portanto, impossível de serem utilizadas exclusivamente por um só concorrente.

Com efeito, a deslealdade é originária com o titular que se apropria de bem indisponível.

Frise-se, no entanto, que isso não afasta a possibilidade de uma apresentação visual com características que guardam relação com um produto seja passível de proteção por vedação à concorrência desleal, desde que a combinação dessas características consiga alcançar suficiente distintividade.

*However, descriptive marks may acquire the distinctiveness which will allow them to be protected under the Act. Section 2 of the Lanham Act provides that a descriptive mark that otherwise could not be registered under the Act may be registered if it "has become distinctive of the applicant's goods in commerce"<sup>42</sup>.*

Não podemos nos olvidar, todavia, que nesse caso, os requisitos para verificação de distintividade serão muito mais elevados, para não permitir burlar o princípio da disponibilidade do objeto de proteção.

Como exemplo, podemos nos valer do segmento mercadológico de *ketchups*, em que, apesar de todas as embalagens apresentam predominantemente a cor vermelha – que é de uso comum, já que guarda relação com o tomate, fruto utilizado como principal ingrediente na fabricação do produto - exercem função distintiva, eis que possuem outras características que permitem ao consumidor diferenciar a origem de cada produto (como o formato, combinação de cores, uso de marca mista, disposição do rótulo etc.).

---

<sup>42</sup> *Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc.* (91-971), 505 U.S. 763 (1992). Tradução livre: “Contudo, marcas descritivas podem adquirir a distintividade para permitir sua proteção por meio do [Lanham] Act. Seção 2 do Lanham Act permite que marcas descritivas que não poderiam ser registradas pelo [Lanham] Act possam ser registradas se ‘tornaram-se distintivas dos produtos do titular do pedido de registro’”.



Como se vê, certas características visuais são comuns às embalagens de um mesmo segmento mercadológico, razão pela qual, por mais que incorporem o *trade dress* de uma embalagem de uma empresa, não podem ser objeto de proteção exclusiva, pois o consumidor já tem em mente que a embalagem de um produto de uma certa categoria apresentará certas características.

Verificamos que a Jurisprudência pátria se posiciona no mesmo sentido:

“Observe-se que a divergência não se põe sobre o nome “mocotó”, que é do domínio público, mas sim na forma de uso da marca dos Réus, pela semelhança das embalagens a causar confusão entre os produtos.

Ou na expressão do perito: “No exame sucessivo das amostras dos produtos fornecidos pelos autores (...) e dos apreendidos no estabelecimento da Ré (...), impressionou o perito a extrema identidade da forma ornamental e da cor adotadas nos frascos de ambos os produtos e a considerável semelhança das características das letras e figuras geométricas utilizadas gravadas [sic] nas embalagens.

(...)

Com efeito, baseou-se ela nas mais sólidas convicções do laudo pericial e do seu esclarecimento, de que, em tema de fundamentação, se extrai o seguinte:

**“Assim, tanto a forma ornamental do frasco quanto a cor empregada nas palavras e figuras dos mesmos não são de uso exclusivo de quem que seja, podendo serem utilizadas livremente.**

**Com efeito, o que constitui a marca dos autores é o conjunto original e característicos da forma das figuras e das letras utilizadas.**

Na verdade, não se trata de contrafação de marca registrada, onde o registro da marca é condição essencial da ação, porém de confusão entre os produtos no comércio, conforme o fundamento jurídico do pedido da autora<sup>43</sup> (*grifo nosso*)

<sup>43</sup> TJRJ, AC 2.075/96, Des. Pedro Fernando Ligiero, 6ª Câmara Cível, DJ 18/06/96

#### 4.1.2 Código de categoria

Ainda no campo da distintividade do *trade dress*, cumpre destacar que existem características que compõem determinado conjunto imagem de um produto/serviço que são considerados códigos de categoria e que, portanto, também não caberia a apenas um concorrente utilizá-la.

Note que os códigos de categoria não devem ser confundidos com as características que guardam relação com o produto/serviço assinalado pelo *trade dress*, pois aqueles são mais abrangentes e podem abarcar mais características.

Em outras palavras, é certo que as características que guardam relação com o produto/serviço, provavelmente, serão encontradas em todos os *trade dresses* de um determinado segmento econômico e, conseqüentemente, serão um dos códigos de categoria. Contudo, é preciso deixar claro que os códigos de categoria poderão abarcar outras características e não tenham a menor relação com o produto.

Em relação a este instituto, aplica-se também a Teoria da Distância, originária do direito marcário, segundo a qual o risco de confusão entre duas ou mais marcas, e no caso, *trade dress*, deve ser analisado em vista uma situação real, ou seja, do convívio pacífico desses signos com um mesmo elemento ou elementos semelhantes que assinalam serviços iguais ou similares em nome de titulares diferentes.

De acordo com a Teoria da Distância, se marcas com um mesmo elemento ou elementos similares, em nome de diferentes titulares, coexistem pacificamente para cobrir serviços idênticos ou afins, não é justo que outra marca com tal termo não possa ser registrada para cobrir os mesmos serviços das demais.

Nesse sentido, vale destacar as lições de Geert W. Seelig em sua obra, “La théorie de la distance”, in *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, no. 32, dez. 1965, pág. 389:

*“Freqüentemente, marcas idênticas ou similares são usadas em atividades também idênticas ou próximas. Em geral, o público consumidor habituou-se à coexistência dessas marcas e o resultado é que ele está mais atento que de costume às diferenças que existem entre elas. Se, depois, novas marcas parecidas chegam ao mercado, o público não as confundirá com as já existentes,*

*pois se habituou a prestar atenção em suas diferenças, mesmo que pequenas e, conseqüentemente, sabe distingui-las.”*

Ora, o mesmo raciocínio desenvolvido para marcas também se aplica ao *trade dress*. Se os consumidores já estão acostumados com embalagens com características visuais semelhantes, já possuem uma sensibilidade mais aguçada para distinguir umas das outras, de maneira que, independente de tal proximidade, ele sabe distinguir a origem de cada produto.

Fizemos esta breve explanação e diferenciação das características para chegar a um ponto que consideramos essencial para se analisar a distintividade de um *trade dress* que contenha códigos de categoria: a origem destes códigos.

Da nossa experiência em casos de violação de *trade dress*, verificamos certa reincidência naquele que é acusado de violar o conjunto imagem de um concorrente vale-se do argumento de que as características que está utilizando no *trade dress* de seu produto são códigos de categoria e que, portanto, seriam de uso comum.

No entanto, quando analisado com mais cautela percebe-se que o suposto código de categoria foi criado com base no produto/serviço cujo *trade dress* está sendo violado. Com efeito, tratam-se de casos em que o *trade dress* apresentava uma distintividade original e que, em razão de serem copiados por diversos concorrentes, suas características passaram a definir um suposto código de categoria.

Entendemos que nesses casos, a criação de um código de categoria, na verdade, seria decorrente da degenerescência da distintividade de determinado *trade dress* originariamente distintivo, que sofreu processo idêntico ao que ocorre com as marcas.

Surge, então a indagação se a adoção de um código de categoria por um terceiro importaria em infração ao *trade dress* original, ou se o uso de tais características não importariam em qualquer violação de direitos de terceiros, já que seriam de uso comum.

Em nossa opinião, quando verificado que, de fato, aquelas características se tornaram comum naquele segmento mercadológico, não há como e falar em distintividade do *trade dress*. Com efeito, voltando

ao conceito de concorrência desleal, se considerarmos que é esperado que todos os concorrentes de um determinado segmento econômico faça uso de determinados elementos visuais, restaria afastado o critério da deslealdade.

Não obstante, vale lembrar que, em tese, mesmo utilizando elementos que se tornaram um código de categoria, é possível que eles sejam dispostos de maneira a conferir distintividade originária ao *trade dress*, ou ainda, que o conjunto imagem venha a ganhar distintividade por *secondary meaning*.

#### 4. 2

##### **Do problema na aferição da violação de *trade dress***

Com efeito, já expusemos nosso entendimento de que a concorrência desleal é um excelente instrumento, suficientemente capaz de proteger o *trade dress*, sem a necessidade de qualquer outra norma legal ou instituto emprestado de outras áreas do direito.

Contudo, em que pese o esforço de todos os envolvidos no assunto (empresas titulares de *trade dresses*, seus advogados, doutrinadores, magistrados etc.) ainda verificamos diversos julgados destoantes entre si ou destoantes com a matéria, permitindo que diversos titulares de *trade dress* tenham seus signos distintivos violados, ou, de outro lado, impedindo que concorrentes atuem em determinado segmento, utilizando características que são comuns naquele mercado, sob o falso argumento de que estariam a violar *trade dress* de terceiro.

Nesse sentido, indagamos: se a legislação é suficiente, se a forma de proteção por *trade dress* por concorrência desleal, como demonstrado é suficiente para garantir os direitos de seus titulares, porque há ainda tantas decisões como as aludidas acima?

Em nosso entendimento, o ponto nevrálgico da resposta à pergunta acima é a falta de parâmetros objetivos no momento de inferir a reprodução/imitação do *trade dress*.

Afinal, a legislação concorrencial é clara em determinar que, uma vez constatado o meio fraudulento para buscar o desvio de clientela, o ato concorrencial será considerado ilícito.

O problema é que o conceito de deslealdade irá ser determinado se há ou não a reprodução/imitação de um *trade dress*. Como não existe uma forma objetiva de constatar tal situação, os magistrados se valham dos mais diferentes parâmetros para buscar compor as lides envolvendo a matéria.

#### 4.3

##### **Da necessidade de verificar a distintividade do trade dress**

Como já aludido, não existe a titularidade de um *trade dress*. Portanto, para ser passível de proteção, uma embalagem de um produto, um design, ou um estabelecimento, invariavelmente, ele terá que apresentar originalidade, ou seja, tem que ser diversa da de seus concorrentes, destacando-se que o e o seu âmbito de proteção abarcará tão somente os elementos que não estão dentro dos elementos comuns a toda categoria.

Nesse sentido, a proteção ao *trade dress* é feita quando verificada a cópia (meio fraudulento), e não mera adoção de elementos comuns daquela categoria mercadológica, bem como que tal suposta cópia está causando uma perda de clientela que não seria esperada dentro do livre mercado concorrencial (desvio de clientela).

Será preciso comprovar que o ganho de parcela da clientela do suposto concorrente decorre de uma prática de concorrência desleal, pois a simples perda de mercado não pode servir para que uma empresa queira imputar aos seus concorrentes a prática de um ato ilícito e, assim, retirá-los do mercado, para obter o seu monopólio.

Afinal, em qualquer mercado onde exista a livre concorrência, sempre que surgir um novo player, a tendência é que este, naturalmente, sem fazer uso de qualquer prática desleal, ganhe parcela da clientela de seus concorrentes.

É este o princípio basilar da Ordem Econômica Liberal, adotada em nossa Constituição, que tem como paradigmas a livre iniciativa e a livre concorrência a fim de estimular a economia o desenvolvimento nacional,



objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei Maior.

Como se vê, a simples alegação de que a embalagem de um produto apresenta características visuais próximas das de seus concorrentes não é suficiente para que reste configurada a prática de um ato ilícito ou desleal.

#### **4.3.1 Distintividade Originária**

Portanto, inicialmente, para que se possa cogitar a proteção de um trade dress, é preciso que seja analisado se o signo supostamente reproduzido ou imitado conta com o atributo da distintividade.

No tocante à distintividade originária, nos parece que esta é mais fácil de ser constatada, pois prescinde apenas de que o *trade dress* anterior apresente características distintas das demais apresentações visuais naquele segmento comercial.

Em nosso entendimento, as seguintes perguntas ajudam a resolver essa dúvida:

##### ***1) O trade dress apresenta cores, formatos, ou qualquer outras características que guardem relação com o produto/serviço que está assinalando?***

Essa pergunta visa identificar a questão já aludida acerca do uso de características que guardam relação com o produto/serviço assinalado. Assim como as marcas descritivas, evocativas e algumas evocativas, se o *trade dress* tem características que identificam o próprio produto ou serviço, ele será de uso comum e impossibilitado de ser utilizado de forma exclusiva.

Nesse sentido, se todos os demais concorrentes têm o direito de utilizar as mesmas características, certamente aquele não terá distintividade inerente.

**2) O *trade dress* apresenta combinação de cores, formatos, ou quaisquer outras características que podem ser observadas em outros conjuntos imagens da mesma categoria?**

Da mesma forma, se determinadas características que, mesmo que fossem inerentemente distintivas (por não guardarem relação com o produto/serviço que assinalam), caso estejam sendo utilizadas por todos os concorrentes, sofrendo de degenerescência, também não poderão ser utilizadas à título exclusivo por um concorrente, impedindo que o seu *trade dress* seja dotado de distintividade inerente.

**3) Especialmente no tocante à forma do *trade dress*, ela apresenta alguma funcionalidade?**

A funcionalidade do formato do *trade dress* não é uma preocupação costumeira dos julgados analisados no presente estudo, mas é usualmente questionada em precedentes norte-americanos que pudemos observar.

A questão aqui é simples: se o formato apresenta uma determinada funcionalidade, ele também não pode ser utilizado à título exclusivo por um único titular de *trade dress*, pois, dessa maneira, os demais concorrentes ficariam impedidos de se valer do mesmo formato.

Ocorre que, como o formato é funcional, a sua utilização é essencial para a efetiva prestação do serviço ou funcionamento do produto. Privar os demais concorrentes de sua utilização seria privá-los de disputar clientela no mercado, já que seus produtos/serviços não teriam funcionalidade.

Como se vê, a origem dessas perguntas sempre orbita em torno de verificar se as características utilizadas no *trade dress* sob análise são de uso comum e/ou inapropriáveis à título exclusivo. Tais características, além de conferirem uma apresentação não original ao *trade dress*, também devem ser franqueadas à todos os concorrentes, sob pena de impedirem os concorrentes a competirem no mercado.

Portanto, caso a resposta a essas perguntas sejam negativas, há grandes indícios que o *trade dress* apresente distintividade originária.

Contudo, algumas outras características podem ser observadas que ajudam à concluir tal fato com mais certeza:

***4) O trade dress utiliza cores, formatos ou quaisquer outras características que destoem consideravelmente do produto/serviço que pretendem assinalar?***

Assim como aludimos de forma analógica às marcas descritivas, sugestivas e evocativas, também entendemos possível aduzir que características que não tenham qualquer relação com o produto/serviço assinalado possam ser consideradas equivalentes a marcas arbitrárias ou fantasiosas, dependendo do grau de afastabilidade que guardarem com o produto/serviço assinalado.

Portanto, quando estiver sendo realizada a análise de possível reprodução ou imitação de um *trade dress* que apresente essas características, é muito provável que ele seja dotado de distintividade inerente e, com efeito, esteja sendo objeto de contrafação.

Nesse tocante, é preciso destacar que a apresentação dessas características tão distintivas permitiria ao titular aduzir que seu *trade dress* ainda possui distintividade, mesmo que mais de um concorrente esteja copiando-o.

Isto, pois, devido à natureza dessas características, torna-se difícil de encontrar outra motivação para o suposto infrator se aproximar do *trade dress* original que não seja o intuito de buscar o desvio de clientela por uso de tal apresentação visual.

***5) O titular do trade dress é um dos pioneiros em seu segmento?***

Da mesma forma como ocorre com a pergunta acima, a questão aqui é, mais uma vez, tentar identificar a necessidade do suposto infrator utilizar características tão próximas ao do *trade dress* original. Afinal, se demonstrado que aquela apresentação visual possui distintividade

originária, qual seria a razão de seu concorrente se valer de características idênticas ou semelhantes?

Neste sentido, verificamos que, muitas vezes, o pioneiro em determinado segmento econômico, mesmo tendo um *trade dress* originariamente distintivo, acaba sendo objeto de contrafação, eis que seus concorrentes procuram se valer da fama que aquele produto/serviço conquistou com o público consumidor.

Com isso, o terceiro concorrente evita os custos com desenvolvimento de um *trade dress* original, assim como na divulgação de seu produto ou serviço. Tal fato, ainda importará na degenerescência daquele *trade dress*.

Por tal razão, entendemos é para a análise da distintividade originária de um *trade dress*, deve ser avaliado não somente o pioneirismo de seu uso, mas também o pioneirismo de seu titular na atuação naquele segmento, sendo certo que, se aquele *trade dress* não apresenta características comuns e, mesmo, o suposto infrator muito se aproxima dele, são muito prováveis as chances de estarmos diante de um caso de imitação ou reprodução.

#### 4.3.2

##### **Distintividade adquirida**

Como já comentamos, a distintividade adquirida é verificada em determinado conjunto-visual originariamente privado de distintividade e que, em razão de seu uso contínuo, consegue adquirir perante o consumidor o devido reconhecimento, que permite-lhe identificar a origem do produto ou serviço que assinala.

Nesse sentido, a constatação da distintividade adquirida irá demandar outras perguntas que não se aplicam à investigação da atividade originária, já que é certo que aquele conjunto visual é dotado de características comuns, encontradas nos demais concorrentes, o que, muitas vezes, impede a sua proteção<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> “É inegável que as embalagens e os rótulos dos dois produtos, fabricados por empresas líderes de mercado e com marcas de forte penetração junto ao público consumidor, guardam algumas similitudes.”

*Os formatos das embalagens são semelhantes, como o são, de resto, todas as embalagens de pizzas. As embalagens podem ser redondas, ou quadradas, ou octagonais, mas a simples forma, no caso, não traduz novidade e desacompanhada de outros elementos é insuficiente para caracterizar concorrência desleal (...) Não me impressiona a similitude de estampas, pois ligadas à própria natureza dos produtos (...) A adotar a tese da autora, deveriam ser alteradas todas as embalagens de iogurte de sabor morango, tradicionalmente na cor rosa e com imagens da fruta no rótulo. Não há direito de exclusividade sobre cores e embalagens, irregistráveis como marcas, especialmente quando comuns ou vulgares dos produtos (art. 124, incisos VIII e XXI da L. 9.279/96).*

*(...) O consumidor padrão de pizzas congeladas, produtos destinados, por natureza e preço, às classes mais abastadas da população, certamente não se guia pela cor, nem pela figura do rótulo, mas sobretudo pela marca do fabricante. Nas gôndolas refrigeradas de supermercados, os produtos são colocados lado a lado, de modo que se destacam não pelas coincidências, que impossibilitaria a escolha racional, mas sim pelas diferenças entre os rótulos e as embalagens. Entre os elementos distintivos, coloco em relevo no caso concreto os nomes e sobretudo as marcas (Perdigão, Sadia) dos produtos.*

*(...) Pressuposto para o ato ilícito de concorrência desleal por desvio de clientela é a potencialidade da conduta induzir o consumidor a erro, adquirindo um produto por outro.*

*Não é com certeza o caso dos autos Os clientes certamente não serão induzidos a erro pela fotografia do rótulo e não levarão para casa por engano uma pizza pela outra.*

*As coincidências de embalagem e de rótulo, no caso concreto, servem para marcar os componentes comuns dos produtos - pizzas de queijo- e não para estabelecer a confusão entre marcas de imenso prestígio, fazendo o consumidor levar um por outro." (TJSP, Ap. Cív. Nº 329.677.4-2-00, 4ª Cam. Dir. Priv., rel. Des. Teixeira Leite, j. 11.09.08)*

*"As marcas 'Nescau' e 'Toddy' são renomadas e se distinguem em todas as classes sociais, por conseguinte, o alegado pela apelante não está caracterizado, até porque as partes competem amplamente no mercado e reiteradamente têm modificado as embalagens dos produtos que fabricam; a utilização das cores branca, amarela, vermelha e azul, por si só, não pode dar origem à concorrência desleal.*

*O que efetivamente existe é que os produtos fabricados pelas partes são muitos próximos e originários de um vegetal, qual seja, o cacau, dissolvido num produto natural, que é o leite, assim sendo, há pouco a distinguir um do outro no que envolve a apresentação, contudo, é público e notório, portanto, independe de provas, que 'Toddy' e 'Nescau' são marcas distintas, não se podendo subestimar a opção do consumidor na aquisição de um produto por outro, já que se trata de preferência pessoal por esta ou aquela marca, levando em consideração o sabor e até mesmo o preço.*

*Desta forma, a pretensão da apelante de que estaria havendo cópia, ainda que parcial, da embalagem utilizada no produto 'Nescau' não tem consistência, haja vista que a autora não tem exclusividade de uso das cores, e nem mesmo da forma como o chocolate líquido se apresenta, ou do invólucro que poderia conter o mencionado líquido, o que, inclusive, pode ser comparado com marcas distintas de automóveis, pois o consumidor mesmo tendo veículos com a mesma cor e eventual semelhança no modelo, também levará em consideração em caso de aquisição do produto as peculiaridades técnicas e outros itens correlatos, como o preço, no entanto, sempre terá realce a marca escolhida, o mesmo acontecendo no caso em exame.*

*(...) Desta forma, o que efetivamente busca a apelante é excluir a ré da concorrência de mercado, o que não pode ocorrer, pois, inclusive, é benéfico ao consumidor a escolha do produto levando em consideração as marcas existentes, bem como contribui para que o preço não se eleve demasiadamente, haja vista que se trata de um componente da alimentação principalmente na infância." (TJSP Ap. Cív. Nº 252.756-4/8-00, 7ª Cam. Dir. Priv., rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 25.06.08) – destaques nossos.*

*"TUTELA ANTECIPADA - Marca – Concorrência desleal - Pretensão à abstenção de uso de embalagens nas cores amarelo e rosa em produtos do gênero alimentício voltados a público infantil - Indeferimento pelo MM. Juízo - Admissibilidade dessa decisão - Ausência de sérios indicativos acerca do risco de possível confusão pelo consumidor e efetivo prejuízo à empresa recorrente - Inexistência de prova inequívoca a convencer da verossimilhança da alegação – Recurso não provido." (TJSP, AI nº 517.443-4/0-00, 6ª Cam. Dr. Priv., rel. Des. Encinas Manfre, j. 02.08.07)*

*"Nesse passo, a cor de fundo amarela ou de letras em verde, que sequer possuem idêntica tonalidade ao do novo produto (fls. 291, 1005 e 1006, 1233 e 1234), são elementos insuficientes*

Assim, entendemos que, nesse caso, a pergunta principal que deve ser feita é: ***O público consumidor reconhece determinado trade dress como identificador da origem de um serviço/produto?***

E talvez o ponto aqui mais controverso não seja a pergunta, mas, sim, como chegar a sua resposta. Com efeito, nos parece evidente que qualquer tentativa de responder essa indagação demandará de uma pesquisa de mercado, mas ainda assim, faz-se necessário o estabelecimento de determinados critérios.

Afinal, qual seria a porcentagem necessária de consumidores que conseguem reconhecer aquele *trade dress* como identificador de um produto/serviço para podermos afirmar que o conjunto imagem adquiriu distintividade secundária?

Neste tocante, nossa sugestão é que sejam criados requisitos objetivos que permitam chegar a essa conclusão, como, por exemplo, ocorre com o reconhecimento do alto renome.

---

*para amparar a tutela almejada, mormente face das outras cores, grafismos é nitidamente distintos. É preciso conviver com uma margem de proximidade, quando incapaz de consubstanciar uma associação imitativa à marca que já foi de maior relevância no mercado consumidor.*

*Contrariamente, estaríamos diante da monopolização do amarelo como coloração de fundo para embalagens de dentífricos, ainda que não houvesse a combinação estampada no ato registrário junto ao INPI (fls. 152) ou a elaboração de forma visualmente imitadora.*

*(...)Vale dizer, a semelhança quanto à cor não atinge a similaridade passível de reprimenda pela via judicial, porque eventual escopo impeditivo demandaria a comprovação de uma identificação ou uniformidade visível, como já dito, face à apreciação do todo e capaz de gerar confusão junto ao mercado consumidor (...)*

*De qualquer modo, em face da nossa legislação não admitir a apropriação de cores no âmbito marcário, resta necessário tolerar uma certa semelhança quanto à coloração preponderante, desde que não leve à confusão do mercado consumidor, segundo a visão do homem médio, no caso, concebida pela percepção amplamente majoritária dos consumidores avaliados.*” (TJSP, Ap. Cív. Nº 245.538-4/7-00, 5ª Câmara. Dir. Priv., rel. Des. Oscarlino Moelle, j. 11.06.08)

Em sentido contrário: “No tocante ao uso da embalagem, entendeu a sentença de rejeitar o pedido da Apelante dada a semelhança de formato e cores com a embalagem da marca KOLESTON e, como uma consequência lógica desse entendimento não poderia declarar inexistência de violação da marca KOLESTON, como pretendido pela Apelante. A sentença foi categórica ao afirmar que é evidente a imitação da embalagem do produto daquelas, utilizando-se a autora de denominação COR E TON em lugar daquela cujo registro detém, repita-se ainda uma vez COR & TON, tornando-se patente a imitação, mormente em caixa do mesmo tamanho e colocação assemelhada. A possibilidade enfatizada pela sentença de induzimento do consumidor a erro, dúvida, ou confusão é manifesta.

Seria pura perda de tempo realizar uma perícia para a constatação de algo tão óbvio.

*A alegação de que outros fabricantes usam embalagens com as mesmas cores é obviamente irrelevante para o julgamento desta causa onde se discutem a questão entre apelante e apelada.” (TJRJ, AC 2003.001.08938, Des. Ruyz Athayde Alcântara de Carvalho, 9ª Câmara Cível, DJ 29/01/04)*

Por meio da Resolução nº 110/2004, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI listou diversos requisitos que devem ser demonstrados pelo titular de uma marca para que seja reconhecido seu alto renome<sup>45</sup>.

Constatamos que, por meio da comprovação de determinados quesitos, como o período de uso do trade dress, área de atuação da empresa, volume de vendas, volume de investimentos em publicidade etc., é possível inferir se uma marca conseguiu alcançar suficiente reconhecimento do público consumidor, merecendo o *status* de alto renome.

Neste sentido, talvez até mesmo à luz destes critérios seja possível inferir se um *trade dress* conseguiu adquirir distintividade secundária.

Uma vez constatado tal fato, não nos parece que a verificação da tentativa de reprodução ou imitação por parte de um terceiro seja de difícil avaliação, já que ela decorrerá da simples aproximação com o conjunto-imagem original.

Concluimos, assim, que, em nosso entendimento, por meio das perguntas aqui destacadas, bem como a forma de respondê-las, é

---

<sup>45</sup> Art. 5º O requerente da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI deverá apresentar ao INPI, incidentalmente, no ato da oposição ou do processo administrativo de nulidade, as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca, podendo aportar, em caráter suplementar às provas ordinariamente por ele coligidas, os seguintes elementos informativos:

- 1) data do início do uso da marca no Brasil;
- 2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;
- 3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 6) meios de comercialização da marca no Brasil;
- 7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;
- 9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;
- 12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;
- 13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.

possível constatar a distintividade de um *trade dress* que, como demonstrado, é o requisito essencial para a sua proteção.

#### 4.4

#### **Da desnecessidade de comprovação do desvio de clientela para configuração da imitação ou reprodução do *trade dress***

Um dos elementos identificadores de um ato de concorrência desleal, é preciso que ocorra um desvio de clientela, ou seja, que aquele que sofreu um suposto ato de concorrência desleal tenha perdido consumidores para quem o praticou.

Em uma primeira análise deste elemento, acredita-se que é possível inferir o desvio de clientela simplesmente pela redução do faturamento daquele que está sofrendo o ato de concorrencial desleal, no caso em tela, daquele que está tendo o seu *trade dress* contrafeito por terceiro.

Ocorre que, na prática, muitas vezes o desvio de clientela não é tão simples de ser inferido. Com efeito, é necessário ter em mente que a perda de faturamento de uma empresa - o que, em tese, teria ocorrido em razão do desvio de clientela decorrente do ato desleal – pode se dar pelas mais variadas razões, como alterações no panorama econômico, má administração da empresa ou até mesmo em razão de desvio de clientela para um concorrente que está praticando atos leais de concorrência<sup>46</sup>.

Por tal razão, a verificação do desvio de clientela, ou melhor, a verificação de sua causalidade com o suposto ato desleal se torna de difícil de ser constatado. E essa dificuldade, muitas vezes, implica no não reconhecimento da deslealdade de um ato de cópia/imitação.

Em nosso entendimento, a dificuldade de se avaliar se o desvio de clientela ocorreu em razão de um ato de concorrência desleal pode ser superado se nos valermos analogicamente do posicionamento doutrinário, já consolidado na jurisprudência pátria, de que para que seja constatada a

---

<sup>46</sup> CERQUEIRA, João Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed. Lúmen Júris, pg. 282: “O que importa, pois, é a natureza ilícita ou condenável do ato e não o fim visado. Se assim não fosse, o simples fato do desvio de clientela, independentemente dos meios empregados, constituiria concorrência desleal; por outro lado, os atos desleais de concorrência desleal não seriam de repressão quando não atingissem o seu objetivo, o que, como teremos ocasião de ver, não é exato”.



infração de uma marca (e sua conseqüente reparação) prescinde a comprovação do dano, concluindo-se que este é presumido.

Neste sentido, podemos nos valem do emblemático voto da Ministra Nancy Andrigli:

**A questão posta a debate consiste em saber se a mera existência de contrafação autoriza a condenação em danos materiais, ou se, ao contrário, os danos materiais serão devidos se houver prova não apenas da existência de contrafação, mas da efetiva comercialização do produto falsificado.**

(...)

**A tese, até hoje sustentada por este Tribunal, é a de que os danos materiais, em tais hipóteses, estão condicionados à prova de comercialização do produto falsificado, porquanto tal comercialização, ainda que de poucas unidades, constitui o elemento hábil a gerar dano patrimonial ao titular da marca.**

Nessa linha, cite-se os seguintes precedentes: **REsp** nº. 101.059/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 07/04/1997, **REsp** nº. 115.088/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, DJ 07/08/2000, **REsp** nº. 101.118/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 11/09/2000 e **REsp** nº. 316.275/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 12/11/2001.

**Tal entendimento, entretanto, está a merecer uma evolução interpretativa, considerado o quadro social vigente, e isto por duas razões.**

**Primeiro**, porque é notória a enorme extensão que a prática de contrafação assumiu em nosso País, principalmente no segmento de mercado sob análise (artigos de maquinaria). Esse panorama fático injusto e pernicioso não pode ser ignorado pelo Poder Judiciário, sob pena de não se cumprir, nesse campo, a almejada pacificação social, representada pela ética e lealdade de concorrência que devem informar as práticas comerciais.

**Segundo**, porque o art. 209 da Lei nº. 9279/96, em clara exegese, não condiciona a reparação dos danos materiais à prova de comercialização dos produtos fabricados, in verbis: “Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”.

**O dispositivo autoriza a reparação material se houver ato de violação de direito de propriedade industrial**, o que, no presente processo, constitui fato devidamente comprovado com a apreensão de bolsas falsificadas.

**Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento a 'comercialização do produto falsificado', mas a 'vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca', levadas a cabo pela prática de falsificação.**<sup>47</sup> (grifo nosso)

E demonstrado que o julgado acima transcrito não é isolado, podemos também citar outro precedente jurisprudencial:

CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS “RICAVEL” E “RICAVE”. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO “SEGUIMENTO” (sic), SOB A MESMA BANDEIRA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 129 E 189, I, DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL . 1. **Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano**

<sup>47</sup> STJ, Resp n. 466.761-RJ (2002/0104945-0), Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, Data de publicação 04/08/2003.

por parte de clientes ou consumidores específicos. 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.<sup>48</sup> (grifo nosso)

Assim, se trouxermos essa teoria para a infração de *trade dress* (que afinal, é um signo distintivo assim como as marcas), seria necessário para o titular de um conjunto imagem apenas demonstrar que ele foi copiado/imitado, prescindindo a comprovação do dano, eis que, no caso, o dano é o desvio de clientela, com a conseqüente perda de faturamento.

A esse respeito, já ensinava Gama Cerqueira:

*“Provado que se trata de atos de concorrência desleal suscetíveis de causar prejuízos, deve a ação ser julgada procedente, com a condenação do réu ao pagamento, pelo menos, dos honorários do advogado dos autos e das despesas judiciais e extrajudiciais. **Não se concebe, realmente, que, provada a existência do ato ilícito, o réu se livre de condenação, alegando que os seus atos não causaram prejuízo, ou eu o autor não conseguiu prová-los, ou, ainda, que o dano eventual não é ressarcível.** Aliás, deve-se observar que, no caso, não se cogita do ressarcimento de danos eventuais, os quais, entretanto, constituem base suficiente para a ação. Por outro lado, **o fundamento da responsabilidade civil por atos ilícitos não se encontra no dano causado, mas no dolo ou culpa do agente, tanto que a simples violação do direito alheio, independentemente de prejuízo, é bastante para acarretá-la**”<sup>49</sup> (grifo nosso)*

Assim, em nosso entendimento a análise da ilicitude de uma reprodução de *trade dress* prescindiria da análise do elemento do desvio de clientela. Nesse mesmo sentido, já encontramos jurisprudência corroborando nosso posicionamento:

*Como já assentado na jurisprudência de nosso Tribunal Superior, **a indevida utilização de marca ou embalagem de propriedade de concorrente por si só evidencia o dano material e concluir que o inverso representaria a própria ilicitude da conduta.***

*(...)*

*Assim, **necessária se torna a reforma parcial da sentença, para fazer constar a procedência do pedido de indenização por danos materiais,** consubstanciadas nas importâncias auferidas com a venda do produto similar ao das autoras, durante todo o período de sua produção e comercialização, a serem apuradas em sede de liquidação”<sup>50</sup>*

<sup>48</sup> (REsp 401105/RJ, relator Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (Des. Convocado do TJ/AP), Quarta Turma, DJe de 03/11/2009)

<sup>49</sup> CERQUEIRA, João Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed. Lúmen Júris, pg. 282.

<sup>50</sup> TJRJ, AC 38.587/2006, Des. Raul Celso Lins e Silva, 17ª Câmara Cível, DJ 21/09/2006.

## 5. CONCLUSÃO

Passando pela conceituação, origem, proteção legal e análise de demais elementos que envolvem o *trade dress*, além de elaborarmos um breve estudo sobre concorrência desleal. Assim, conseguimos demonstrar a interseção entre estes dois institutos, mormente no que tange à proteção do *trade dress* por meio das regras que vedam a concorrência ilícita.

Nessa análise, constatamos que o inciso III, do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial é que servirá de fundamento legal para que o titular de um *trade dress* possa proteger o seu signo distintivo, já que tal dispositivo legal reveste de ilicitude o ato de concorrência desleal de “desviar clientela por meio fraudulento”.

Verificamos, ainda, que dentro deste conceito de concorrência ilícita a reprodução ou imitação do *trade dress* consistirá no meio fraudulento pelo qual um concorrente irá praticar o ato ali tipificado.

Neste contexto, a análise da efetiva reprodução ou imitação de um *trade dress* assume o papel fundamental de permitir a identificação da ocorrência de um ato ilícito.

Aduzimos, no entanto, que tal análise prescinde da constatação se o *trade dress* objeto da suposta imitação ou reprodução é dotado de distintividade, atributo que lhe permite exercer o papel de identificar a origem de um produto ou serviço e que lhe confere relevância econômica e jurídica.

Contudo, tendo em vista a falta de objetividade, ao menos dos precedentes judiciais analisados no presente estudo, quando da constatação da infração, sugerimos uma série de perguntas que, em nosso entendimento, permitem uma constatação mais segura na análise da distintividade de um *trade dress*.

Ainda, expusemos nossa opinião, embasada na jurisprudência e doutrina, de que a constatação do dano decorrente da reprodução ou imitação de um dano prescinde de sua comprovação, eis que decorre da própria infração ao signo distintivo.

Neste sentido, a constatação da prática do ato de concorrência ilícita tipificada no referido inciso III, do artigo 195, da LPI, prescinde da comprovação do desvio de clientela, restando como único requisito para a aplicação de tal norma, a comprovação da infração *trade dress*.

Ante todo o exposto, conseguimos concluir que a solução dos casos de infração ou reprodução de *trade dress* irão versar precipuamente na análise da distintividade do conjunto visual sob análise, o que pode ser feito por meio das perguntas sugeridas, sem prejuízo de outras que vieram a ser desenvolvidas.

Uma vez constatada esta distintividade do *trade dress* em análise, será fácil identificar a sua infração por terceiros, já que, qualquer concorrente que se aproxime daquele signo dotado de distintividade, estará tentando imitá-lo ou reproduzi-lo, configurando o meio fraudulento.

## 6. BIBLIOGRAFIA

DO AMARAL, Heitor Estanislau. **Sobre a Concorrência Desleal e Proteção às Apresentações dos Produtos**. Revista da ABPI nº 9, 1993

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

*BLASI, Gabriel Di et alii, A Propriedade Industrial. 1. ed., 3. tir. Rio de Janeiro: Forense, 1998*

DANIEL, Allan Denis. **Litígios envolvendo conjunto-imagem no Brasil**. 2006. Disponível no sítio eletrônico [www.danieladvogados.com.br](http://www.danieladvogados.com.br) Acesso em 17/01/2011.

BARBOSA, Denis Borges Barbosa. Parecer sobre apelação n. 0191736-89.2009.8.26.0100, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No prelo.

BARBOSA, Denis Borges, **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**, disponível em [http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/livros/livros\\_digitais.html](http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/livros/livros_digitais.html)

BARBOSA, Denis Borges. **Texto trade dress**. Disponível no sítio eletrônico: <http://denisbarbosa.addr.com/marcas.htm> Acesso em: 17/01/2011

CARVALHO, Luiz Antonio. **Do Aproveitamento Parasitário da Fama de Signo Distintivo Alheio no Exame dos Pedidos de Registro de marcas No Brasil**. Revista da ABPI nº 10, jan/fev 2004.

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

DUVAL, Hermano. **Concorrência desleal**. São Paulo, Saraiva, 1976

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

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

GRAUSO, Maria P. **La Concorrenza Selal – profili di tutela giurisdizionale e presso Le Authority**. Giuffrè Editore. Milano: 2007

MENDES, Paulo Parente Marques e OQUENDO, Felipe Barros. **Inovação – Varas Especializadas em Propriedade Intelectual: aspectos positivos e controversos**, *in* Grandes Temas da Atualidade, v.2. Propriedade Intelectual, inovação e bionergia / Organizado por Charlene Maria C. de Ávila, Nivaldo dos Santos, Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega e Eriberto Francisco Beviláqua Marin – Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2009

MONTAURY, Luiz Edgard e DE MENDONÇA, Marianna Furtado. **Trade Dress e a Tutela dos Websites**, Revista da ABPI nº 100, de mai/jun de 2009.

OLAVO, Olavo. **A proteção do “trade dress” no Direito Português e no Direito Comunitário**, Revista da ABPI nº 82, Mai/Jun 2006

PONTES DE MIRANDA, **Tratado de Direito Privado**, vol. 17, e Magalhães Noronha, **Direito Penal**, vol. 3 p. 40, Ed. Saraiva. JUTACRIM 81/367

TINOCO SOARES, José Carlos. **Trade dress e/ou conjunto imagem**, Revista da ABPI nº 15, Mar/Abril 1995.

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

TINOCO SOARES, José Carlos. **As embalagens semelhantes dos medicamentos genéricos. Anvisa vs. INPI**, Revista da ABPI nº 84, Set/out 2006.