



PUC

DEPARTAMENTO DE DIREITO

A IMPORTÂNCIA DO AROMA NA CAPTAÇÃO DE CONSUMIDORES DO SETOR DE VESTUÁRIO FEMININO E SUA PROTEÇÃO PELO TRADE DRESS

por

DAN GUERCHON

ORIENTADOR: Pedro Marcos Nunes Barbosa

2015.1

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

RUA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 225 - CEP 22453-900

RIO DE JANEIRO - BRASIL

A IMPORTÂNCIA DO AROMA NA CAPTAÇÃO DE CONSUMIDORES DO SETOR DE VESTUÁRIO FEMININO E SUA PROTEÇÃO PELO *TRADE DRESS*

por

DAN GUERCHON

Monografia apresentada ao
Departamento de Direito da
Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro
(PUC-Rio) como requisito
parcial para obtenção do título
de Bacharel em Direito

Orientador(a): Pedro
Marcos Nunes Barbosa

2015.1

AGRADECIMENTOS

Não há bem mais valioso para o ser humano que o conhecimento. À todas as pessoas que influenciaram, direta ou indiretamente, para o meu “enriquecimento” ao longo dos anos, deixo aqui meus sinceros agradecimentos:

Aos meus pais, Leonardo Guerchon e Renata Camargo Sá, que me criaram, educaram e sempre estiveram presentes. Não tenho outra forma de agradecer senão pelo meu humilde obrigado.

À minha namorada, Marcelle Cabizuca, pelas sugestões, companheirismo e compreensão nos dias em que deixei de lhe encontrar para escrever o presente trabalho.

Ao meu orientador, prof. Pedro Marcos Nunes Barbosa, pela atenção, dicas e palavras de incentivo. Sem seus conselhos e revisões, esta dissertação seria como uma exploração sem bússola.

Aos demais professores da PUC-Rio, que me ensinaram as bases do Direito e apresentaram um mundo em que a razão supera a selvageria.

Ao meu pequeno irmão, Ariel Guerchon, e à minha madrastra, Fernanda Rodrigues, que souberam respeitar meu espaço e horários de estudo.

Às minhas amigas entrevistadas na pesquisa de campo, que prontamente se dispuseram a ajudar e se mostraram essenciais para a fundamentação deste trabalho.

RESUMO

Guerchon, Dan. A IMPORTÂNCIA DO AROMA NA CAPTAÇÃO DE CONSUMIDORES DO SETOR DE VESTUÁRIO FEMININO E SUA PROTEÇÃO PELO TRADE DRESS. 91 p. Monografia (Graduação em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 2015.

A partir de um panorama geral da distintividade, juntamente com a análise de princípios-base da regulação do mercado e economia brasileira, a presente dissertação busca ressaltar uma nova perspectiva do *trade dress*: os aromas. Estes elementos, ainda pouco debatidos na jurisprudência e doutrina, trazem uma caracterização essencial para determinados segmentos mercadológicos, sendo capazes de identificar o conceito de uma empresa ou, mesmo, seus produtos e serviços comercializados. Para fundamentar tal entendimento, este trabalho conta com uma pesquisa de campo em algumas lojas da FARM e da Maria Filó, na qual consumidoras e potenciais consumidoras foram entrevistadas acerca da importância dos seus elementos olfativos. Com as conclusões extraídas do referido estudo, foi possível desenvolver uma lista de critérios objetivos para definir em quais momentos um elemento olfativo será distintivo, de modo a protegê-lo pelos mesmos meios utilizados para a tutela da perspectiva visual do *trade dress*.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual – Propriedade Industrial – Marcas – Distintividade – *Trade Dress* – *Secondary Meaning* – Aroma – Vestuário Feminino – FARM – Maria Filó.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	05
CAPÍTULO 1 – BREVE ANÁLISE SOBRE A DISTINTIVIDADE	07
1.1 Distintividade: Conceito e sua Importância	07
1.2 Distintividade nos Mercados de Luxo e Mercados Populares	11
1.3 Distintividade no Ordenamento Jurídico Brasileiro	14
1.4 Distintividade no Âmbito Internacional	20
CAPÍTULO 2 – NOTAS SOBRE CONCORRÊNCIA DESLEAL, <i>TRADE DRESS</i> E DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA.....	23
2.1 Defesa Contra a Concorrência Desleal e o Caráter Casuístico da Abusividade	23
2.2 Surgimento do Conceito de <i>Trade Dress</i> e uma Rápida Passagem pelo fenômeno do <i>Secondary Meaning</i>	31
2.3 A Discussão sobre o Dano Moral à Pessoa Jurídica.....	38
CAPÍTULO 3 – A PROTEÇÃO DOS AROMAS ATRAVÉS DO CONCEITO DE <i>TRADE DRESS</i>.....	51
3.1 Os Aromas e as Discussões Jurídicas	51
3.2 Vestuário Feminino: Análise Emprírica das Grifes FARM e Maria Filó	58
3.2.1 A Percepção de Terceiros	59
3.2.2 A Percepção do Autor	61
3.3 Aroma Distintivo e sua Proteção pelo <i>Trade Dress</i>	65
CONCLUSÃO.....	74
BIBLIOGRAFIA	76

INTRODUÇÃO

Segundo a teoria evolucionista mais aceita atualmente, as espécies vivem em constante mutação. A evolução ocorre, dentre outros fatores, devido às mudanças ambientais, à convivência e acasalamento com outras espécies e à necessidade fisiológica de adaptação a determinado habitat. Com o ser humano não foi diferente.

Antes de começar a desenvolver sua inteligência criativa, o homem, ao que tudo indica, vivia em um estado tão primitivo quanto qualquer outro animal, limitando suas atividades à caça, a reprodução e a defesa contra predadores.

Com base nessas premissas, o que seria mais vantajoso para esse homem primitivo: possuir uma audição e um olfato que lhe permitisse sentir a presença de terceiros e a iminência de catastrofes naturais há quilômetros de distância; ou possuir uma visão desenvolvida que lhe possibilitasse observar o mundo com mais nitidez, se atendo, contudo, às barreiras físicas que impedem a captação de imagens? Parece óbvio que a primeira opção é mais apropriada neste caso.

Os motivos ainda não são totalmente claros, mas, em algum momento, o homem primitivo passou a desenvolver equipamentos para aumentar a eficiência em suas atividades. Essa evolução acompanhou a espécie até a atualidade. Aqui, vale reconstruir a pergunta anterior – o que é mais vantajoso para o ser humano atual: possuir uma audição e um olfato capazes de distinguir todas as nuances da poluição sonora e ambiental que reina nas grandes cidades, seu principal habitat hoje em dia; ou possuir uma visão veloz, detalhista e adaptada às distâncias mais curtas, de modo a aprimorar as interações sociais constantes na vida cotidiana? Sem sombras de dúvidas é possível afirmar que, ao longo do tempo, a visão passou a ser mais útil para o ser humano.

Contudo, assim como o homem primitivo, que não deixava de ter o sentido da visão, ainda que um pouco menos aguçado, o ser humano de hoje também não perdeu sua capacidade auditiva e olfativa. Pelo contrário, tais sentidos ainda são extremamente desenvolvidos. Ocorre que no atual estágio evolutivo, ouvir e cheirar não é mais crucial à sobrevivência das pessoas, apesar de ainda gerar efeitos psicológicos e fisiológicos que alguns relutam em acreditar, devido à incapacidade da ciência em fornecer uma explicação definitiva e universal para tais fenômenos.

Nas relações comerciais, entretanto, esses efeitos “invisíveis” já vêm sendo empiricamente constatados há séculos. E mais, o atual estado da arte das indústrias de consumo possibilita inclusive prever quais aromas, sons etc. mais se adaptam a determinado segmento comercial e público alvo.

Portanto, enquanto a maioria da população tende a não dar tanta importância prática a esses elementos “extra-visuais”, alguns os utilizam para influenciar, subconscientemente, o consumo. Desta forma, similarmente a certas marcas, decorações e cores, eventuais sinais olfativos também acabam se mostrando elementos altamente caracterizadores de determinado bem ou serviço específico. Neste sentido, seria possível proteger esse aroma característico? Se sim, por quais meios?

Ainda tímido na doutrina e inexistente na jurisprudência pátria, o presente trabalho pretende abordar a proteção dos aromas pelo instituto do *trade dress*, através da análise da sua capacidade de alcançar uma distintividade objetiva. Como é um tema extenso e de múltiplas facetas, dar-se-á atenção especial ao setor de vestuário feminino em virtude da variedade das marcas e da habitual utilização dos aromas nos estabelecimentos comerciais deste segmento mercadológico. O estudo proposto será, por fim, acompanhado por uma elucidativa pesquisa de campo junto às consumidoras das marcas FARM e Maria Filó, que buscará fundamentar os argumentos levantados por este autor.

CAPÍTULO 1 – BREVE ANÁLISE SOBRE A DISTINTIVIDADE

1.1 Distintividade: Conceito e Importância

Um dos fatores mais relevantes no que diz respeito ao tema marcário é o princípio da distintividade dos sinais pretendidos por aqueles que irão atuar no mercado, seja prestando determinado serviço, seja oferecendo algum tipo de bem de consumo.

Tal princípio permite que os consumidores consigam identificar exatamente a procedência comercial de um produto ou serviço, já que basta a mera observação do respectivo signo característico para diferenciá-los dos demais. A título de exemplo, quando se observa os produtos da marca “Sadia” no supermercado, imediatamente percebe-se que não se tratam dos mesmos produtos identificados pela marca “Perdigão”, ainda que ambos concorram em segmentos mercadológicos correlatos¹.

Neste sentido, vale ressaltar a passagem do professor Denis Borges Barbosa:

(...) uma marca não será registrada (tornando-se, assim, exclusiva) se não for *distintiva* em suas duas modalidades, ou seja, capaz de distinguir o produto assinalado dentre todos os dos concorrentes e, ao mesmo tempo, fixando-se na percepção do público de forma a apontar o produto em questão. (original sem grifo)²

Mas qual é a necessidade prática de os consumidores saberem o que estão adquirindo? Primeiramente, a distintividade dos signos facilita a identificação dos responsáveis pelo produto/serviço oferecido no mercado e,

¹ Vale ressaltar que aqui não se busca averiguar quem são os titulares das marcas, mas apenas apontar para a distinção dos signos “Sadia” e “Perdigão”. Ambas as marcas, pertencem, inclusive, ao mesmo conglomerado (BRF — antiga Brasil Foods S.A.), que se originou da incorporação das ações da Sadia S.A. ao capital social da Perdigão S.A. “O art. 124, XX (da LPI), proíbe a dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva”. BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas – Uma Perspectiva Semiológica*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 337.

² Ibid., p. 69.

consequentemente, a defesa do consumidor em juízo, no caso de eventual violação aos seus direitos.

Além disso, outro fator a se levar em conta é que os consumidores, em geral, criam uma relação de fidelidade e confiança com os signos distintivos³, tendendo a buscar, diretamente, os produtos/serviços sob sua proteção. Isto não ocorre ao acaso, mas, sim, porque são influenciados por diversos elementos, tais como o costume, o preço, a qualidade, o *marketing* promovido pelo empreendedor etc.⁴

Sem a distintividade dos signos, seria quase impossível a diferenciação entre os produtos/serviços. Isto porque, os símbolos seriam constantemente reproduzidos, se tornando inviável ao consumidor o processo de escolha pontual. Em outras palavras, implementar-se-ia como prática rotineira o famoso ditado “comprar gato por lebre” – ou seja, o consumidor frequentemente compraria alguma coisa que imaginava ser outra, por conta da semelhança ou identidade do signo marcário⁵.

A importância da distinção do produto/serviço, entretanto, não se limita à proteção do consumidor contra eventuais enganos. Esse pilar do sistema marcário brasileiro é fundamental para a manutenção do empreendedorismo e da livre concorrência. Ora, se por um lado alguém está lucrando com o erro do consumidor, de outro existe aquele que está sendo prejudicado pela

³ “(...) o público consumidor tornado afeito a determinada marca acaba por nutrir uma legítima expectativa quanto à qualidade do produto que a ostenta, sedimentando uma relação de confiança em que as suas origens e características serão preservadas.” PORANGABA Luis Henrique. *Princípio da Exaustão e os Direitos Residuais sobre a Marca*. Revista da EMARF – Escola da Magistratura Regional Federal 2ª Região. 2011. p. 257-269. Disponível em: <<http://www.murtagoyanes.com.br/pt/principio-da-exaustao-e-os-direitos-residuais-sobre-a-marca-2/>>. Acesso em: 19 de agosto de 2014.

⁴ Em sintonia com este entendimento, vale a leitura do estudo realizado pelo Canadian Center of Science and Education, que definiu que a confiança em uma marca pelos consumidores pode ser atingida através de três fatores – reputação, competência e previsibilidade. AFZAL Hasan, KHAN Muhammad Aslam, REHMAN Kashif ur, ALI Imran e Sobia WAJAHAT. *Consumer's Trust in the Brand: Can it be built through Brand Reputation, Brand Competence and Brand Predictability*. International Business Research, Vol. 3, No. 1. January 2010. Disponível em: <<http://ccsenet.org/journal/index.php/ibr/article/view/2952>>. Acesso em: 19 de agosto de 2014.

⁵ “A confundibilidade das marcas como símbolo só é pertinente na proporção em que o consumidor passe a adquirir um produto de terceiro pensando que é do titular, ou pelo menos induzido pela memória genética da marca deste.” BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 211-212.

reprodução, já que caso esta não houvesse ocorrido, o consumidor jamais teria se confundido.⁶

Não obstante, aquele que reproduziu, integral ou parcialmente, o signo distintivo pode, ainda, oferecer um produto/serviço de qualidade inferior (ou, até mesmo, perigoso para o consumo), maculando e diluindo o signo originalmente criado. Assim ocorreu com diversas empresas titulares de marcas de roupas importadas, vítimas de contrafação. Apesar de seus produtos não terem perdido o valor agregado, tornaram-se relativamente comuns e perderam, em parte, o caráter elitizado e exclusivo, por terem sido reproduzidos em larga escala e comercializados por vendedores de rua e camelôs nas capitais do Brasil. Como exemplos, podemos citar as marcas Lacoste, Ecco, Tommy Hilfiger, Michael Kors etc. Neste sentido:

Diluição de marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação.⁷

⁶ A jurisprudência dos tribunais superiores já é consolidada neste sentido: “(...) A marca é importante elemento do aviamento, sendo bem imaterial, componente do estabelecimento do empresário, de indiscutível feição econômica. (...) A marca é fundamental instrumento para garantia da higidez das relações de consumo. Desse modo, outra noção importante a ser observada quanto à marca é o seu elemento subjetivo, que permite ao consumidor correlacionar a marca ao produto ou serviço, evitando, por outro lado, o desleal desvio de clientela. 4. As importações paralelas lícitas são contratos firmados com o titular da marca no exterior, ou com quem tem o consentimento deste para comercializar o produto. Tendo o Tribunal de origem apurado não haver autorização, pela titular da marca, para a importação dos produtos, o artigo 132, inciso III, da Lei 9.279/96, não socorre a recorrente. 5. Tolerar que se possa recondicionar produtos, sem submissão ao controle e aos padrões adotados pelo titular da marca – que também comercializa o produto no mercado –, significaria admitir a inequívoca confusão ocasionada ao consumidor que, ao adquirir produto da marca, espera obter bem de consumo que atenda a determinado padrão de qualidade e confiabilidade que associa ao signo. 6. Conduta que, por outro lado, não atende aos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, que sobrelevam aos interesses da parte. (...)” (original sem grifo) BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.207.952 - AM (2010/0144689-8), do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 23 ago. 2011. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001446898&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 20 de agosto de 2014.

⁷ CABRAL, Filipe Fonteles. *Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva?*. Edição 59. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, julho/agosto de 2002. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/ds-bim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=146&pp=1&pi=2>. Acesso em: 30 de agosto de 2014.

E, ainda,

A maculação constitui uma ofensa à integridade moral de uma marca. É uma conduta que causa dano à reputação do sinal, seja pela associação desse signo com um produto ou serviço de baixa qualidade, seja pela sugestão de um vínculo do sinal com um conceito moralmente reprovado pela sociedade.⁸

Em sintonia com esta posição, vale destacar REsp. nº 466-761, que conferiu danos materiais e morais à Louis Vuitton, em razão da comercialização de produtos que utilizavam indevidamente suas marcas⁹. O voto da Min. Relatora Nancy Andrichi é bastante explicativo, concluindo que a partir da interpretação do art. 209 da Lei nº 9.279/96¹⁰, a comercialização de produtos que infringem os direitos de propriedade intelectual de terceiros não é circunstância necessária para a configuração do moral, bastando a mera desvalorização da identidade marcária, proporcionada pela inserção de produtos falsificados no mercado. Nas palavras da Magistrada:

(...) 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*.

De fato, aquele que estaria disposto a comprar, por uma soma considerável, produto exclusivo, elaborado pelo titular da marca em atenção a diversos padrões de

⁸ Ibid., Disponível em <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=146&pp=1&pi=2>. Acesso em: 30 de agosto de 2014.

⁹ “A decisão indica a tendência de que a concessão de indenização por danos morais e patrimoniais em casos de diluição da reputação de uma marca venha a aumentar como reflexo de decisões similares e da própria Súmula nº 227 do STJ (segundo a qual a pessoa jurídica pode sofrer dano moral), bem como da interpretação do novo Código Civil Lei 10.406/2002 que estendeu às pessoas jurídicas a proteção dos direitos da personalidade, que tradicionalmente eram aplicados às pessoas físicas, inclusive a proteção ao nome, reputação e imagem.” CARNEIRO, Rodrigo Borges. “*Louis Vuitton Recebe Indenização por Danos Morais e Patrimoniais*”. Informativo Dannemann Siemsen. 2003. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=496&pp=1&pi=2> Acesso em: 30 de agosto de 2014.

¹⁰ “Art. 209. 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.” BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm> Acesso em: 03 de setembro de 2014.

qualidade, durabilidade e segurança, não mais o faria se tal produto fosse vulgarizado por meio de uma falsificação generalizada.

Conclui-se, assim, que a falsificação, por si só, provoca substancial redução no faturamento a ser obtido com a venda do produto distinguido pela marca registrada, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos materiais.

(...)

A vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, efeitos da prática de falsificação, constituem elementos suficientes a *lesar o direito à imagem* do titular da marca (...) ¹¹ (original sem grifos)

Em um olhar desatento aos argumentos apontados acima, parece que a reprodução indevida do signo distintivo somente seria, de fato, prejudicial aos nos setores comerciais elitizados. Este entendimento, no ententanto, não deve prosperar. No caso das grifes de vestuário, resta óbvio a importância do caráter exclusivo, pois o signo distintivo serviria para a proteção do status, do “poder” que a marca traz ao comprador ¹². Logo, a perda do caráter elitizado devido à reprodução do signo distintivo seria nefasto para o seu titular. Mas e as empresas que operam com produtos/serviços de caráter popular? Se o ramo comercial está associado a preços baixos, haveria depreciação da reputação do titular da marca em decorrência da venda de produtos falsificados ou derivados de práticas de concorrência desleal?

1.2 Distintividade nos Mercados de Luxo e Mercados Populares

No caso das empresas que lidam com produtos populares, o foco de proteção sofre uma mudança. Isto é, o signo distintivo não visa mais preferencialmente a proteção do caráter elitizado do produto/serviço, mas sim,

¹¹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 466.761 - RJ (2002/0104945-0), do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Relator: Min. Nancy Andrighi, Brasília, DF, 1º out. 2002. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=720082&num_registro=200201049450&data=20030804&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em: 16 de setembro de 2014.

¹² “No caso do consumo ostentatório, pagar mais do que se precisaria é sinal de ascendência e de poder; e exatamente o objetivo social visado pela aquisição é demonstrar a preponderância econômica entre um indivíduo e outro, entre os que têm-para-desperdiçar e os outros. Ora, essa necessidade específica – de demonstrar poderio – se destaca do mercado de utilidade prática, para se constituir num espaço econômico próprio.” BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 65.

a proteção da confiança, do costume e dos padrões de qualidade aos quais os consumidores estão habituados.

Por exemplo, a rede de *fast-food* Habib's oferece produtos alimentícios por preços extremamente baixos¹³, o que, evidentemente, lhe confere um nível de elitização praticamente nulo. Contudo, o seu signo distintivo está associado a um padrão de qualidade. Há, por exemplo, uma legítima expectativa dos consumidores de que os alimentos passaram por controles sanitários rígidos, por exemplo. A marca, em tese, garante essa confiança.

Porém, imagine-se que um empreendedor decida criar uma lanchonete com o mesmo nome do Habib's, com as mesmas características (cor, uniformes, desenhos etc.) e com o mesmo objeto de comércio (esfihas, pizzas, kibes etc.). A partir dessa imitação, a rede original passa a não ter meios de controlar a qualidade dos produtos servidos por esta empresa, podendo ter sua reputação e confiança extremamente deterioradas em caso de associação a eventuais produtos de baixa qualidade. E mais, é possível, ainda, que os consumidores insatisfeitos, sem a devida atenção, ajuízem ações judiciais contra o Habib's, o que lhe geraria custos totalmente desnecessários e injustos.

Esta hipótese exemplificativa levantada é análoga a diversos casos concretos que já chegaram aos tribunais brasileiros. Dentre eles, podemos destacar a disputa judicial entre a franquia China In Box e o restaurante Uai In Box, ambas voltadas ao mercado popular. O voto do desembargador relator sugere que a expressão *in box* da franquia decorre de um pioneirismo que deve ser reconhecido e respeitado. A existência de outra marca composta por tal expressão, além da utilização de caixas com um design semelhante ao do China In Box, poderia, inclusive, confundir os consumidores, que, eventualmente, acreditariam ser uma das ramificações da empresa:

¹³ Apenas para registro, uma esfiha de carne do Habib's custa atualmente R\$ 1,18, um preço acessível para grande parte da população brasileira. Disponível em: <<http://www.deliveryhabibs.com.br/produto/s/index/1>>. Acesso em: 24 de outubro de 2014.

(...) embora esse vocábulo (*in box*) exprima na língua inglesa a condição de produto acondicionado em caixa ou pacote, perdeu a generalidade no setor de alimentação, pelo pioneirismo bem sucedido da autora no uso da expressão que, agora, é sinônimo da comida chinesa oferecida em domicílio dentro de caixas plastificadas, facilitando o imediato consumo por dispensar pratos e demais utensílios.

(...) Apesar de a requerida vender comida mineira e baiana, com cardápio regionalizado, não é garantia de que o consumidor está isento, no momento da escolha, do perigo de confundir o produto da requerida com o modelo praticado pela autora e suas franqueadas espalhadas pelo Brasil. O interessado poderá imaginar que o uai in box constitui uma ramificação do china in box e adquirir, equivocadamente, uma mercadoria estranha ao seu desejo, o que constitui um dos efeitos nocivos da concorrência desleal.¹⁴



Feitas essas considerações, não restam dúvidas de que a distintividade dos signos é essencial, seja para proteger o caráter elitizado de uma empresa e o status social de sua clientela; seja para proteger sua reputação e identificar um padrão de qualidade. Até o presente momento é possível notar que os símbolos, concretizados no instituto das marcas, possuem diversas funções na sociedade atual.

Dentre suas finalidades, destacou-se o papel da marca no auxílio à identificação da empresa que está oferecendo o produto ou serviço e, consequentemente, os responsáveis pelos fatos danosos que possam sobrevir. Foi evidenciada a sua capacidade de estabelecer uma relação de fidelidade e confiança com a companhia e seus serviços, possibilitando um processo de escolha relativamente pontual por parte dos consumidores.

¹⁴ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 0138158-21.2012.8.26.0000, Relator: Des. Ênio Santarelli Zuliani, São Paulo - SP, 31 jul. 2012. Disponível em: <<http://www.tjsp.jus.br/>>. Acesso em: 29 de outubro de 2014.

De forma igualmente importante, acentuou-se que a distintividade das marcas oferece um fundamento à livre iniciativa e à livre concorrência, por meio da proteção do empreendedorismo, já que preserva o legítimo esforço e o investimento do empresário.

Por fim, a questão da reprodução dos signos distintivos também foi debatida, demonstrando seu enorme potencial de causar danos à reputação do titular da marca original, além do fato de, eventualmente, expor o mercado consumidor a produtos de menor qualidade ou, até mesmo, perigosos.

Resta agora evidenciar alguns dos institutos jurídicos que dão fundamento a todo o substrato teórico resumido nas linhas acima. A Constituição Federal, juntamente com a Lei da Propriedade Industrial (LPI) e os instrumentos internacionais pertinentes, devem servir como bússolas que guiarão o julgador em seu processo decisório até o seu veredito final.

1.3 Distintividade no Ordenamento Jurídico Brasileiro

A partir do exame valorativo da distintividade, conclui-se que a complexidade do sistema comercial atual se deve em grande parte, ao aprimoramento dos mecanismos de proteção e registro das marcas. O legislador nacional, por exemplo, possibilitou a defesa dos titulares dos signos distintivos registrados não apenas na legislação infraconstitucional, mas, também, no próprio corpo da Constituição Federal de 1988.

Um bom começo desta análise é o artigo 1º, inciso IV, da Constituição, que enumera a livre iniciativa como um fundamento da República Federativa do Brasil.¹⁵

¹⁵ “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;” BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 29 de outubro de 2014.

Não há dúvidas de que o constituinte originário entendia a livre iniciativa como sendo essencial para a manutenção e desenvolvimento do Estado brasileiro. O pressuposto deste princípio é, justamente, a liberdade de determinado agente de perseguir seus objetivos – dentre eles, seus objetivos econômicos.¹⁶ Contudo, a previsão constitucional da livre iniciativa por si só não é suficiente para dar proteção e segurança ao empreendedor, pois não define meios, nem parâmetros nos quais tal princípio deve ser sustentado.

Além disso, a livre iniciativa, sob essa ótica econômica, somente tem importância em um contexto onde existem trocas comerciais com objetivo de lucro, caso contrário, certamente não haveria empreendedorismo¹⁷. Com a auferição de lucro por um agente no exercício de determinada atividade, outros empreendedores são atraídos, iniciando-se, portanto, uma concorrência¹⁸.

Seguindo este raciocínio lógico, para que a iniciativa seja de fato livre é necessário garantir também a livre concorrência, que possibilitará ao empreendedor, vendo o sucesso comercial alheio, competir e lutar pela sua “fatia do bolo”¹⁹. A livre concorrência é tão relevante para a ordem econômica

¹⁶ No presente trabalho, entender-se-á livre iniciativa meramente como sendo um desdobramento da liberdade econômica. Esta é uma das diversas faces que este princípio pode assumir, pois, como assevera Eros Grau, “(...) não se pode reduzir a *livre iniciativa*, qual consagrada no art. 1º, IV, do texto constitucional, meramente à feição que assume como *liberdade econômica* ou *liberdade de iniciativa econômica*.” GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. 15ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012. p. 200.

¹⁷ Como exemplo, pode-se imaginar uma sociedade indígena simples, que vive à base da subsistência. Neste caso, não há porque se falar em livre iniciativa, já que não existem objetivos comerciais da população desta tribo, mas, apenas, desejos imediatos, que são satisfeitos a partir da coleta de recursos naturais do meio ambiente. Não existe a busca do lucro e, portanto, não há empreendedorismo.

¹⁸ “Concorrência, na economia de mercado, significa a circunstância na qual se encontram fornecedores de produtos ou serviços, disputando uma clientela que se disponha a adquiri-los, e tendo por fim um objetivo empresarial, que pode ser maior lucratividade, maior volume de vendas ou simplesmente maior parcela de mercado.” CARPENA, Heloisa. *O Consumidor no Direito da Concorrência*. Rio de Janeiro: Editora Renovar. Edição de 2005. p. 9.

¹⁹ “O livre mercado, protegido pelo princípio da livre concorrência, proporciona competitividade (...). Competitividade é um fator fundamental do livre mercado e, portanto, da própria concorrência. Ela é função da existência de mercados segmentados, do dinamismo tecnológico, do uso adequado da economia de escala.” FERRAZ JR., Tercio Sampaio. *Regulamentação da Ordem Econômica*. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência. 1997, ano 5, nº 18, RT, São Paulo, p. 95-98. Disponível em: <<http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=publicacoes-cientificas/97>>. Acesso em: 30 de outubro 2014.

brasileira que a Constituição a elegeu como um dos princípios da ordem econômica, segundo inciso IV, do art. 170.²⁰

Ocorre que nem sempre o ser humano se pauta pelas boas intenções e, sabendo disso, o legislador constituinte estabeleceu diversos paradigmas que buscam impor limites à livre concorrência²¹ a fim de evitar a insegurança jurídica e proteger aqueles que se convencionou chamar de consumidores. Vale a seguinte passagem sobre o assunto:

As condições para o bom funcionamento do mercado (...) são dadas pela livre concorrência, garantida pelo Estado intervencionista, que se orienta pelos ‘ditames da justiça social’ e submete a atividade econômica aos princípios elencados no art. 170 da Constituição Federal.²²

Paralelamente à livre concorrência, outro princípio elencado pelo art. 170 é justamente a propriedade privada²³, que evita que os concorrentes se locupletem do esforço alheio e, eventualmente, estabeleçam monopólios que podem prejudicar os consumidores²⁴. A propriedade privada é um verdadeiro

²⁰ “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) IV - livre concorrência;” BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 30 de outubro de 2014.

²¹ Segundo Eros Roberto Grau, desde os primórdios do princípio da livre iniciativa econômica, com o decreto d’Allarde de 1791, tal conceito não abria espaço à liberdade absoluta. O art. 7º deste documento “determinava que, a partir de 1º de abril daquele ano, seria livre a qualquer pessoa a realização de qualquer negócio ou exercício de qualquer profissão, arte ou ofício que lhe aprovesse, sendo contudo ela obrigada a se munir previamente de uma ‘patente’ (imposto direto), a pagar as taxas exigíveis e a se sujeitar aos regulamentos de polícia aplicáveis.” Neste sentido, continua o professor, “a visão de um Estado inteiramente omissa, no liberalismo, em relação à iniciativa econômica privada, é expressão pura e exclusiva de um tipo ideal. Pois medidas de polícia já eram, neste estágio, quando o princípio tinha o sentido de assegurar a defesa dos agentes econômicos contra o Estado e contra as corporações, a eles impostas.” GRAU, Eros Roberto. Op. cit., p. 201.

²² CARPENA, Heloisa. Op. cit., p. 18.

²³ “Art. 170. (...) II - propriedade privada” BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 30 de outubro de 2014.

²⁴ “A Constituição não é favorável aos monopólios. Certamente que o *monopólio privado*, assim como os oligopólios e outras formas de concentração de atividade econômica privada, é proibido, pois está previsto que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.” SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 16ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1999. p. 779.

freio à competição ilimitada. Este instituto, dentre suas diversas perspectivas²⁵, engloba o sistema de direitos de propriedade industrial²⁶, que também é protegido pela Carta Maior pátria, em seu art. 5º, inciso XXIX.²⁷

Entretanto, tal como ocorre com a previsão da livre iniciativa no inciso IV do artigo 1º da CRFB, a disposição constitucional da propriedade industrial não pode conduzir ao exagero de pensar que a propriedade do inventor industrial - *tout court* – tenha se transformado num dos direitos fundamentais da pessoa humana.²⁸ Isto é, de fato não se pode negar a importância da previsão de determinado direito junto ao Título II (“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”) da Constituição, porém, tais normas-texto trazem preceitos amplos que impõem a regulação específica pela legislação infraconstitucional. Assim leciona Tercio Sampaio Ferraz Jr.:

(...) na forma da disposição, o inciso XXIX tem antes o sentido de um comando constitucional ao legislador ordinário - "a lei assegurará aos autores..." — e não propriamente de um reconhecimento, na autoria intelectual, de um direito fundamental do autor industrial. A forma correta, na tradição constitucional, exige que direitos básicos sejam declarados, isto é, reconhecidos, e não instituídos.²⁹

Desta forma, tendo em vista a importância da proteção dos direitos de propriedade industrial para a ordem econômica, o legislador atendeu ao

²⁵ “(...) a Constituição de 1988 compreende várias noções do que seja a propriedade, como exercício de formas específicas de uma mesma autonomia privada (...)” BARBOSA, Denis Borges. *O Direito Constitucional dos Signos Distintivos*. In: SANTOS, Manoel J. Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). *Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 5.

²⁶ Vale ressaltar que o termo “propriedade intelectual” se refere a uma generalidade que engloba também os direitos autorais (obras intelectuais, literárias e artísticas, programas de computador e nomes domínio na *internet*). Por isso, neste momento, o termo “propriedade industrial” parece mais adequado posto que a discussão girará em torno das marcas e dos demais signos distintivos.

²⁷ “Art. 5º (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;” (original sem grifo) BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 30 de outubro de 2014.

²⁸ FERRAZ JR., Tercio Sampaio. *Propriedade Industrial e Defesa da Concorrência*. Revista da ABPI, nº 8, ano II, São Paulo, 1993, pp. 10-12. Disponível em: <<http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/96>>. Acesso em: 30 de outubro de 2014.

²⁹ Ibid., disponível em: <<http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/96>>. Acesso em: 30 de outubro de 2014.

comando da norma-texto constitucional e criou a Lei 9.279 de 1996 – a chamada Lei da Propriedade Industrial (LPI). Apesar de a propriedade industrial já ser prevista em outros institutos pretéritos à LPI³⁰, tal lei, de certa forma, atualizou diversos institutos, adequando a legislação brasileira às regras já consolidadas em acordos e organismos internacionais, tais como o acordo TRIPs (Trade-Related Intellectual Property Rights) e a CUP (Convenção da União de Paris).³¹

Como não poderia deixar de faltar, a distintividade foi eleita pela LPI como um dos (principais) meios de proteção à propriedade industrial. É possível, portanto, estabelecer uma linha de raciocínio bem definida, onde a primeira etapa depende da segunda e, assim, sucessivamente:³²



A distintividade, como vetor da proteção da propriedade industrial e, mais amplamente, da própria livre iniciativa, já se mantém expressamente prevista no ordenamento jurídico nacional, além de ser mais do que aceito na jurisprudência e doutrina, como já aduzido no capítulo anterior.³³ Nesta

³⁰ “O surgimento da proteção da propriedade industrial no Brasil encontra-se intrinsecamente ligado à história do Brasil Colônia. Como relata Gama Cerqueira, com a vinda da família real para o Brasil e a consequente abertura dos portos para as nações amigas, deu-se início à era do desenvolvimento industrial em nosso país, com o que nasce também a necessidade de incentivo e proteção daqueles que se dispõem a produzir inventos que movimentarão o cenário econômico dessa nação.” NUNES, Simone Lahorgue. *Direito Autoral e Direito Antitruste*. Edição nº 1. Rio de Janeiro: Editora Campus Jurídico, 2012. p. 23.

³¹ MERRYLEES, David. *Dez anos depois*. Informativo Dannemann Siemsen. 2007. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=424&pp=1&pi=2>. Acesso em: 01 de novembro de 2014.

³² A referida tabela aqui desenvolvida é uma forma simplificada de explicar tal fenômeno, pois existem diversos outros fatores que podem influenciar a direção que tal linha de raciocínio pode seguir. Contudo, didaticamente, parece ser suficiente para os fins aos quais o presente trabalho se destina.

³³ “O caráter da distintividade, quase unânime nas definições empreendidas por doutrinadores nacionais e estrangeiros, é condição essencial de validade da marca. Dentre as funções que a marca

direção, aponta o art. 122 da LPI, que exige que a marca seja distintiva para poder ser registrada³⁴ e o art. 124 da mesma Lei, mais especificamente o inciso XIX, que, em resumo, proíbe o registro de signos sem caráter distintivo.³⁵

Também não se pode deixar de lado o papel fundamental da jurisprudência na divulgação e adequação deste paradigma aos casos concretos. Vale a menção do seguinte julgado do TRF-2:

(...) Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido, que objetivava a anulação dos atos administrativos que indeferiram e arquivaram os pedidos de registro nºs 819.281.220, 819.281.239 e 820.330.418 para a marca BOA NOITE, em face do disposto no inciso XIX, do artigo 124 da lei 9.279, em razão da anterioridade consistente na marca BOA NOITE, registro nº 00.409.485-9, de titularidade da empresa ré. - As marcas são sinais usados para fazer a distinção entre os produtos ou serviços oferecidos por uma empresa e aqueles oferecidos pela outra. - Existência de registros conflitantes, eis que ambas as empresas comercializam produtos que, apesar de distintos uma, cobertores e mantas, a outra, lençóis e fronhas estão inseridos no mesmo segmento mercadológico, tornando possível a ocorrência de confusão em relação ao público consumidor. - Legalidade dos atos do INPI que concluíram pelo indeferimento dos registros da empresa autora.³⁶ (original sem grifo)

Apesar da simplicidade do julgado acima em comparação com algumas discussões que tem se travado no judiciário, ele reflete o percurso que a marca faz até ser efetivamente concedida.

Como se vê, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) faz uma análise prévia da marca que uma pessoa busca registrar. A partir da sua

pode exercer na economia moderna, a mais relevante é justamente a sua função distintiva, pela qual a marca serve precipuamente para distinguir os produtos e serviços de outros idênticos ou semelhantes.” ALCANTARA, Fabrícia. *A Proteção das Marcas no Direito Brasileiro*. Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006. p. 40.

³⁴ “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais;” BRASIL. Lei n. 9.279, promulgada em 14 de maio de 1996. *Lei da Propriedade Industrial*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 01 de novembro de 2014.

³⁵ “Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;” BRASIL. Lei n. 9.279, promulgada em 14 de maio de 1996. *Lei da Propriedade Industrial*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 01 de novembro de 2014.

³⁶ BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). Apelação Cível nº 200851018073472. 1ª Turma Especializada. Relator: Des. Federal Marcello Ferreira de Souza Granado. Julgamento em 29/11/2011. Disponível em: <<http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23491160/ac-apelacao-civel-ac-200851018073472-trf2>> Acesso em: 01 de novembro de 2014.

decisão, é possível iniciar uma ação judicial na qual se tentará reformar a decisão de tal órgão, seja a que concedeu o registro de determinada marca, seja a que indeferiu o pedido de registro³⁷. Interessante notar como o papel da distintividade das marcas se configurou nesta decisão: mesmo as empresas atuando em ramos comerciais de especialidades diferentes, a mera correlação dos produtos (cobertores e mantas *vs.* lençóis e fronhas) já gera um impedimento ao registro de marcas semelhantes ou iguais.

Mesmo com esta instância prévia – o INPI –, será através do judiciário que o longo processo de aplicação das leis e princípios aos casos concretos tomará forma. É neste meio que as discussões acerca dos fundamentos do sistema baseado em signos distintivos serão levantadas e, muitas vezes, evoluirão. Todo o encadeamento lógico que foi desenhado neste tópico – da livre iniciativa até a proteção à distintividade dos signos, passando pela livre concorrência, propriedade privada e propriedade industrial – será, portanto, o fundamento para uma futura decisão do magistrado, além de outros institutos como as normas internacionais e os mecanismos de combate à concorrência desleal, que serão estudados a seguir.

1.4 Distintividade no Âmbito Internacional

Aprofundando o estudo do preceito até aqui discutido, cabe, ainda, citar as principais normas-texto internacionais que norteiam e legitimam a legislação brasileira em vigor. A CUP e o acordo TRIPs fixam a distintividade como elemento central do desenho jurídico das marcas.³⁸

³⁷ “(...) o prévio requerimento administrativo constitui *conditio sine qua non* da existência de interesse processual. Somente se legitima o ingresso em Juízo após a formulação e indeferimento do pedido na esfera administrativa, sob pena de usurpação de competência do INPI, bem como violação ao princípio constitucional da Separação de Poderes.” PARENTONI, Leonardo Netto. *Prévio requerimento administrativo e interesse de agir em juízo*. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 2044, 4 fev. 2009. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/12286>> Acesso em: 22 de outubro de 2014.

³⁸ BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 110.

Em apertada síntese histórica, o surgimento da Organização das Nações Unidas no pós Segunda Guerra revolucionou o sistema comercial obsoleto vigente à época. A CUP, criada em 1883, não mais podia sobreviver da mesma forma. Seguindo o fluxo de criação de organizações internacionais associadas à ONU, entendeu-se que era preciso instituir uma organização que se ocupasse, especificamente, da propriedade intelectual. Em 1967, com a Convenção de Estocolmo, surge a OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que estabeleceu regras e conceitos mais bem delimitados.³⁹

Até a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, tanto a prática dos advogados quanto a doutrina e a jurisprudência se mantinham aparte nos dois elementos centrais do que entendemos, hoje, por Propriedade Intelectual. Parte do Direito Civil, incrustada nos Direitos Reais, a doutrina autoral tinha dinâmica separada e distinta da Propriedade Industrial, abrigada no campo do Direito Comercial. Os institutos, a clientela, tudo enfim mantinha separados os dois ramos, pelo menos nos direitos de tradição romana.⁴⁰

Apesar da criação da OMPI, o texto da CUP ainda exerce grande influência, sendo citado em praticamente todos os trabalhos acadêmicos que giram em torno do tema da distintividade. Isto porque, dentre outros dispositivos, seu art. 6º quinquies B se mantém atual, prevendo expressamente a possibilidade de recusa ou invalidade do registro de marca quando não se mostrar distintivo perante as demais.⁴¹

No que tange ao acordo TRIPs, a história mostra que os EUA tiveram papel fundamental:

³⁹ BASSO, Maristela. *Os Fundamentos Atuais do Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Revista CEJ. Brasília. nº. 21, abr./jun. 2003. p. 17.

⁴⁰ BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003. p. 135.

⁴¹ “B . - Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes: (...) (2) quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida;” CONVENÇÃO da União de Paris. 07 de julho de 1883. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/images/stories/CUP.pdf>>. Acesso em: 15 de outubro de 2014.

Desde 1979, vinham os Estados Unidos demonstrando insatisfação com o que consideravam proteção insuficiente para a Propriedade Intelectual, e tentando transferir para o âmbito do GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio) as discussões no sentido de reforçar os mecanismos de proteção aos direitos dos titulares. Houve resistência por parte de vários países, e o tema só veio a ser incluído em pauta em 1989, após obtenção de concordância de Brasil e Índia que insistiam em que a OMPI (administradora da Convenção de Paris), e não o GATT, era o foro adequado para a discussão de propriedade intelectual.⁴²

Após acirradas discussões em torno da proposta norte americana (que era apoiada pelos países economicamente mais desenvolvidos) e com o surgimento da Organização Mundial do Comércio (OMC), em substituição do GATT, finalmente criou-se o acordo TRIPs, incluindo o tema da Propriedade Intelectual no âmbito de tal organização.⁴³

O Decreto nº. 1.355 foi responsável pela incorporação ao ordenamento jurídico nacional do mencionado acordo, dispondo que no que tange ao objeto de proteção das marcas, se inclui qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços comercializados por titulares distintos.⁴⁴

Um estudo aprofundado das circunstâncias históricas que geraram tais instrumentos internacionais exigiria não menos que uma dissertação em paralelo à presente, tendo vista a vasta gama de informações já escrita por diversos autores sobre o assunto. Não cabe aqui tomar longas considerações nesta matéria, mas, sim, evidenciar que todos os instrumentos citados de alguma forma trouxeram a exigência da distintividade dos signos como elemento primordial do sistema marcário, acabando, por conseguinte, a influenciar a legislação, a doutrina e a jurisprudência pátria.

⁴² GONTÍJO, Cícero. *As Transformações do Sistema de Patentes, da Convenção de Paris ao Acordo TRIPs*. Fundação Heinrich Böll, maio/2005. p. 8. Disponível em: <<http://fdcl-berlin.de/es/publikationen/fdcl-veroeffentlichungen/fdcl-cicero-gontijo-as-transformacoes-do-sistema-de-patentes-maio-2005/>> Acesso em: 15 de outubro de 2014.

⁴³ ROCHA, Thiago Gonçalves Paluma. *Histórico e criação do acordo TRIPs/OMC*. Diritto&Diritti. Março/2013. Disponível em: <<http://www.diritto.it/docs/34763-hist-rico-e-cria-o-do-acordo-trips-omc>>. Acesso em: 05 de novembro de 2014.

⁴⁴ BRASIL. Decreto 1.355, promulgado em 30 de dezembro de 1994. Seção 2: Marcas/Artigo 15 - Objeto da Proteção/1. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/portal/>>. Acesso em: 22 de outubro de 2014.

CAPÍTULO 2 – NOTAS SOBRE CONCORRÊNCIA DESLEAL, *TRADE DRESS* E DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA

2.1 Defesa Contra a Concorrência Desleal e o Caráter Casuístico da Abusividade

Complementarmente ao requisito da distintividade para a aquisição de propriedade de determinado signo distintivo, o combate à concorrência desleal também tem sido elemento fundamental para a proteção dos empreendedores, consumidores e, por via secundária, da tão falada livre iniciativa. Em certas circunstâncias, o signo distintivo por si só não é capaz de trazer uma proteção integral no caso concreto.

A defesa contra a concorrência desleal busca dar um suporte maior às diversas situações fáticas que podem sobrevir. O seu grande diferencial perante a distintividade é sua ampla atmosfera, abarcando não apenas a proteção das marcas e sinais distintivos, mas de todo e qualquer elemento caracterizador de um produto, serviço ou, até mesmo, da própria empresa como um todo.

(...) os infratores estão ficando cada vez mais sofisticados e, hoje, raramente fazem uma cópia exata do produto ou serviço cuja identidade foi usurpada. Em diversas situações, existe uma associação quase subliminar entre os produtos e serviços, o que naturalmente dificulta a prova de que a imitação é suscetível de gerar desvio de clientela.⁴⁵

A lealdade na concorrência não significa que um agente econômico deve, necessariamente, agir de maneira branda com seu concorrente. A concorrência, por si só, é um instituto agressivo. Como explica a doutrina, não há ilícito no dano que faz um concorrente a outro, na estrita obediência das

⁴⁵ ANDRADE, Gustavo Piva. *O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços*. Edição 112. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, maio/junho de 2011. p. 3.

regras do jogo competitivo.⁴⁶ O problema surge quando o agente econômico que busca ingressar no mercado passa a se utilizar de artifícios desonestos que impeçam ou dificultem a decisão do consumidor e que causem prejuízos injustos aos agentes que ali já atuavam. Neste exato momento, a competição passa a ser desleal. Para Gama Cerqueira,

a grande dificuldade da matéria (...) surge justamente quando se trata de estabelecer limites precisos entre a concorrência legítima e a concorrência ilícita e de distinguir os meios leais e honestos dos que se consideram desleais e ilícitos.⁴⁷

No que tange a sua previsão legal, se pode citar novamente o inciso IV, do art. 170, da Constituição Federal, assim como o art. 2º, inciso V, da LPI, que reprime expressamente a prática de concorrência desleal no país⁴⁸. Mais à frente, no art. 195, a LPI aponta, ainda, casos em que é considerada crime, sujeito à detenção ou à multa.⁴⁹ Por último, o art. 209 desta Lei aponta para a

⁴⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003. p. 243.

⁴⁷ CERQUEIRA, João Gama. *Tratado de Propriedade Industrial*. Vol.II, Tomo II, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 278.

⁴⁸ “Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: (...) V - repressão à concorrência desleal.” BRASIL. Lei n. 9.279, promulgada em 14 de maio de 1996. *Lei da Propriedade Industrial*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 2 de novembro de 2014.

⁴⁹ “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização,

possibilidade de compensação por perdas e danos contra aquele que pratica tal ato⁵⁰. Apesar desta previsão esparça, não há uma noção legal do que convencionou denominar concorrência desleal, muito menos princípios gerais de sua repressão.⁵¹

O caráter casuístico do que seria deslealdade talvez explique a enorme dificuldade da doutrina em definir de maneira concisa o conceito aqui debatido. Em outros termos, o nível de abusividade da concorrência varia de acordo com o ramo comercial estudado. Sendo assim, os parâmetros para avaliar o que caracteriza uma concorrência como sendo desleal e outra como sendo leal tendem a ser determinados de acordo com o caso concreto.⁵²

As empresas fabricantes de remédio, por exemplo, se encontram em um nicho comercial extremamente peculiar. As denominações dos produtos, por serem compostas por partes dos nomes de substâncias químicas (prefixo, sufixo ou radical), constantemente se mostram muito parecidas. Após a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC nº 333, passou-se a

de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.” BRASIL. Lei n. 9.279, promulgada em 14 de maio de 1996. *Lei da Propriedade Industrial*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 2 de novembro de 2014.

⁵⁰ “Art. 209. 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.” BRASIL. Lei n. 9.279, promulgada em 14 de maio de 1996. *Lei da Propriedade Industrial*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 2 de novembro de 2014.

⁵¹ CERQUEIRA, João Gama. Op. cit., p. 275.

⁵² “(...) não é a lei que define os limites da concorrência, mas as práticas, localizadas no tempo, no lugar, e no mercado específico, dos demais concorrentes, que vão precisar o que é lícito ou ilícito. Quando cada concorrente entra num mercado específico, encontra aí certos padrões de concorrência, mais ou menos agressivos, que vão definir sua margem de risco. Embora tais padrões possam alterar-se com o tempo, ou conforme o lugar, há padrões esperados e padrões inaceitáveis de concorrência.” BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003. p. 258.

considerar que os nomes comerciais dos medicamentos devem ser registrados junto à esta entidade⁵³:

Na verdade, os dois registros não são passos do mesmo processo; ainda que uma marca não seja registrada pelo INPI, ou que jamais seja pedido o registro nesta autarquia, o registro na ANVISA autorizará seu uso no comércio.⁵⁴

Esta foi uma forma pragmática de permitir a coexistência de signos distintivos genéricos e semelhantes em um mesmo setor mercadológico. No âmbito do INPI, não seria possível tal situação se configurar, pois o registro nesta entidade atribui uma exclusividade do uso do signo, impedindo terceiros de reproduzi-lo, seja integralmente ou em parte.⁵⁵ Por tal motivo, os pedidos de registro de marcas de medicamento eram intensamente analisados e obstados pela autarquia federal. Porém, no que tange à regulação pela ANVISA, o objetivo é tão somente impedir (ou, ao menos, diminuir) a confusão por parte dos consumidores, ampliando o espectro de possibilidades registrais da indústria farmacêutica.

A jurisprudência já adota um entedimento nivelado sobre o assunto:

(...) I - Salta aos olhos que a expressão “SINVASCOR” é fruto da conjugação de dois radicais (SINVAS + COR) oriundos de expressões bastante conhecidas na indústria farmacêutica: “SINVASTATINA” E “CORAÇÃO”, numa alusão direta à finalidade do produto por ela denominado, qual seja, redução dos níveis de colesterol. II - Assim, em que pese a existência de registro antecedente, não se tem como admitir a apropriação em caráter exclusivo de radicais ou afixos que remetam, total ou parcialmente, ao princípio ativo de qualquer medicamento, ou órgão do corpo humano, sob pena de concessão de monopólio reprovável, de uso de expressões que a todos interessa por seu caráter descritivo, associando o produto à finalidade

⁵³ SANTOS, Mauro Ivan C. R. dos. *Novos critérios para registro de marcas de medicamentos perante a Anvisa*. Informativo Dannemann Siemsen. 01-12-2010. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_detalle.aspx?ID_LAYOUT=131&ID=39&pp=1&pi=2>. Acesso em: 09 de dezembro de 2014.

⁵⁴ BARBOSA, Denis Borges. *Qual é o mínimo de distância entre marcas de medicamentos de diferentes origens?* PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 05/2014. p.439. Fev/2014. Disponível em: <<http://pidcc.com.br/artigos/052014/18052014.pdf>>. Acesso em : 09 de dezembro de 2014.

⁵⁵ Ibid., disponível em: <<http://pidcc.com.br/artigos/052014/18052014.pdf>>. Acesso em : 09 de dezembro de 2014.

terapêutica. (...) IV - Na verdade, em se tratando do mercado de medicamentos, forçoso reconhecer, como bem dito no voto da eminente Ministra do STJ, Dra. Nancy Andrichi, no Recurso Especial nº 11.105.422, que a semelhança entre expressões não deve ser vista de forma rígida, porquanto os consumidores de fármacos criam vínculos com outros elementos além da marca nominativa, tais como, o laboratório produtor e o preço. V – Apelação provida.⁵⁶ (original sem grifo)

A questão das marcas de medicamento serve para demonstrar como a abusividade concorrencial é variável. Ora, as empresas deste segmento preferem, eventualmente, utilizar signos similares do que abdicar ao uso de termos genéricos das substâncias químicas que compõem determinado remédio. Nota-se que, em relação às marcas e aos nomes comerciais, o limite para a caracterização da deslealdade é elevado, já que as próprias fabricantes se prestam a adotar símbolos semelhantes para identificar seus produtos. Não obstante, enquanto há uma forte tolerância neste setor no que tange aos signos distintivos dos produtos, o mesmo não se aplica a outros fatores, tais como as embalagens, o nome do laboratório etc⁵⁷.

O mercado da moda, por outro lado, se mostra bastante preocupado com a questão marcária. Isso é compreensível, pois são as marcas que, normalmente, convidam a clientela a consumir seus artigos. Por exemplo, é possível notar que, frequentemente, as peças de roupas de diversas lojas trazem *designs* e qualidades muito similares. Isso acontece pois as empresas vêem o sucesso de uma concorrente e, alguns meses, depois reproduzem a coleção pioneira. Como esta prática é relativamente aceita neste mercado, a escolha do

⁵⁶ BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). 2ª Turma Especializada. Relator: Des. Federal Messod Azulay Neto. Apelação Cível nº 0801926-62.2010.4.02.5101. Julgamento em 04/09/2012. Disponível em: <<https://dje.trf2.jus.br/DJE/Paginas/VisualizarCadernoPDF.aspx?ID=7656>>. Acesso em: 10 de dezembro de 2014.

⁵⁷ “O número de disputas cresceu substancialmente a partir de 1999, quando foi promulgada a lei que regulamenta a comercialização de medicamentos genéricos. Desde então, alguns fabricantes de genéricos têm adotado uma posição mais agressiva em relação à imitação do *trade dress* de medicamentos de referência. Nesse contexto, a possibilidade das empresas inovadoras de combater o uso indevido de embalagens semelhantes tem sido vital para seus negócios.” ANDRADE, Gustavo Piva. *A proteção do "trade dress" na área farmacêutica*. Informativo Dannemann Siemsen. 01-06-2009. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=392&pp=1&pi=2>. Acesso em: 09 de dezembro de 2014.

consumidor tende a ser determinada, em geral, pelas marcas das companhias.⁵⁸ Isso explica por que os ativos intangíveis para este segmento econômico são tão valiosos.

A grande discussão que se instala atualmente não se refere à reprodução ou imitação de marcas, há tempos no foco repressivo, (...) mas sim o limite das semelhanças entre duas peças de roupa ou entre coleções a configurar violação de direitos de propriedade intelectual.⁵⁹

Como ressalta a mesma autora, a indústria da moda pouco tem feito para reprimir a imitação das peças de roupa ou de coleções inteiras, pois as cópias teriam o efeito de popularizar as criações originais ou primígenas e, com isso, fazer com que os principais criadores lancem novos produtos.⁶⁰ O que se conclui dessa estratégia é que as empresas do referido ramo têm uma maior tolerância à reprodução do *design* de seus produtos⁶¹, do que a utilização de

⁵⁸ É claro que existem exceções a esta regra, onde fatores exógenos à marca são primordiais à companhia. Tal como a embalagem dos remédios, algumas empresas também possuem sinais característicos da companhia não passíveis de registro como marca. Poder-se-ia citar como exemplo os calçados com solado vermelho da grife Louboutin. Apesar da companhia ser reconhecida mundialmente por seus solados, no Brasil, em particular, a Louboutin não poderia constituir direito exclusivo sobre tal característica (o art. 124, VII, da LPI, proíbe o registro de cores e suas denominações). Sendo assim, essa peculiaridade, que, bem da verdade, é o núcleo da empresa, somente poderia ser protegida através da análise da concorrência desleal.

⁵⁹ SUPPLICY, Maria Fernanda Pallerosi. *A Propriedade Intelectual na Indústria da Moda*. In: PIMENTA, Eduardo Salles. *Estudos de Combate à Pirataria Em Homenagem ao Desembargador Luiz Fernando Gama Pellegrini*. 1ª Edição. São Paulo: Letras Jurídicas, 2011, p. 490.

⁶⁰ Ibid., p. 494.

⁶¹ “É público e notório que a cópia de peças de sucesso (icônicas) sempre foram uma realidade no mercado fashion e a maioria das empresas realmente inovadoras (aquelas que ditam tendência ao criar peças icônicas) sempre fizeram vista grossa aos concorrentes que ‘pegam carona’ no sucesso de suas criações. A novidade, portanto, é a mudança de postura das empresas que sofrem com a cópia desenfreada de suas criações. A passividade deu lugar à pró-atividade. A permissividade deu lugar à defesa de suas marcas e criações. Finalmente essas empresas perceberam que não é tão ‘cool’ ser copiada. Finalmente concluíram que a cópia desenfreada pode representar não só prejuízos comerciais em termos de venda, mas também (e principalmente) perda de mercado e perda no valor de suas marcas.” MENDES, André. *Caso Converse All Star*. Fashion Business and Law Institute - Brasil. 17/10/2014. Disponível em: <<http://www.fbli.com.br/#!/Caso-Converse-All-Star-por-Andr%C3%A9-Mendes/cljrk/D5C587A5-85F3-4817-A989-303369A3AB02>>. Acesso em: 10 de dezembro de 2014. Apesar dessa nova tendência, há quem defenda justamente o oposto: “essa intensa cultura de cópias que se presencia atualmente no ramo da moda desencadeia o aparecimento e o estabelecimento das tendências. Segundo Blakley (2010), é em virtude das cópias que se empreende a democratização da moda. Isto, somado ao fenômeno fast-fashion, transforma-se numa vasta gama de opções ao público-alvo. Faz também com que as tendências globais sejam restabelecidas muito mais rapidamente do que antes, além de induzir a rápida obsolescência dos produtos e das tendências, transformando o

suas marcas. Sendo assim, ao contrário do mercado farmacêutico, onde fatores além do signo distintivo são altamente considerados (como a embalagem do remédio, por exemplo), no mercado da moda, ao menos por enquanto, a avaliação da deslealdade na concorrência ainda tem sido norteadada, majoritariamente, pela existência, ou não, de reprodução marcária e, não, pela similaridade do produto em si.

Evidentemente, o presente trabalho não busca abordar cada nicho comercial existente, até por que a enumeração seria praticamente interminável, já que cada segmento, incluindo o farmacêutico e o da moda, se desdobra em diversos outros mais específicos. O objetivo aqui é proporcionar um panorama superficial, mostrando como alguns mercados costumam se comportar em geral. Dito isto, vale a menção de mais um setor mercadológico, que “funde” o modelo das indústrias farmacêuticas com o modelo do mercado da moda: os restaurantes.

Para o ramo alimentício, em especial, o de restaurantes, tanto a marca, quanto os fatores externos a ela são extremamente importantes para a avaliação da abusividade da concorrência. Observe-se, por exemplo, o restaurante Spoleto: ele, claramente, não se diferencia dos outros restaurantes concorrentes apenas pela sua marca, ainda que seja muito conhecida junto ao público. Fatores como as cores utilizadas, a vestimenta padronizada dos funcionários, o *modus operandi*, o público alvo, a localização, os produtos oferecidos, o cardápio etc. formam, juntamente com a marca, toda uma conjuntura que faz com que o consumidor, quando deparado com o estabelecimento, o reconheça instantaneamente. A este conjunto-imagem, que vai além do próprio signo distintivo, tem-se convencionado chamar de *trade dress*.

A escolha pelo restaurante Spoleto não foi aleatória, mas, sim, baseada na disputa judicial travada no Tribunal de Justiça de Pernambuco com a empresa Julietto Comércio Ltda. (antiga Gptto Comércio Ltda.). Uma das principais alegações do restaurante Spoleto era justamente a prática de concorrência desleal decorrente da imitação do *trade dress* da companhia. Vale a transcrição de parte da sentença que deu ganho de causa às autoras⁶²:

(...) condeno a ré à obrigação de cessar definitivamente as práticas (...) de atos de concorrência desleal, abstendo-se, assim, de utilizar (...) qualquer configuração ou estruturação similar à aparência dos estabelecimentos das autoras, nos termos do citado artigo 209 da Lei nº 9.279/1996, sob pena de multa diária no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de transgressão do preceito, conforme determina o artigo 287, do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, a ré à obrigação de se abster de comercializar ou realizar atividade que possa, de qualquer maneira, dar a impressão ao público de que o estabelecimento da ré seria, de qualquer modo, licenciado ou filiado às autoras.⁶³ (original sem grifo)



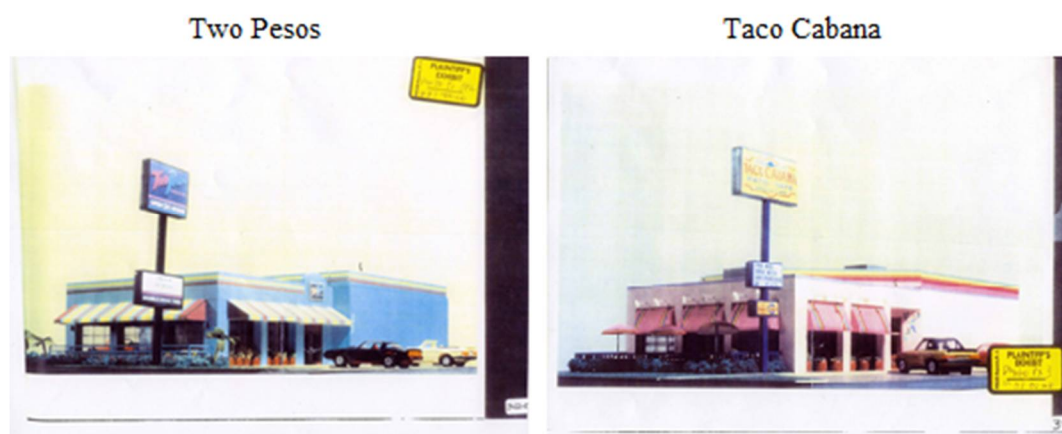
⁶² Na verdade, além da violação ao seu conjunto-imagem, a empresa Spoleto tentou também postular em Juízo pedido reparatório pela violação de nome comercial e marca registrada em nome da empresa Gepetto Pizzaria Ltda. ME. Contudo, o Tribunal e o STJ entenderam pela ilegitimidade ativa ad causam da empresa Spoleto para tal pleito em nome de terceiro. Por este motivo o termo “autoras” foi colocado no plural.

⁶³ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Ação Cível n. 001.2002.030612-2. Juiz de Direito: Dr. Adalberto de Oliveira Melo. Recife. 12 de abril de 2004. In: PINTO, André Almeida Matos de Oliveira; MONTENEGRO, Diego; PINHEIRO, Lauro Augusto Vieira Santos. *O Trade Dress e sua Aplicação no Brasil*. Revista da ABPI. n. 121. nov/dez 2012. Disponível em: <<http://www.pbb.adv.br/wp-content/uploads/2013/02/Artigo-na-Revista-da-ABPI.pdf>>. Acesso em: 08 de janeiro de 2015.

Essa breve análise do setor farmacêutico, da indústria da moda e do ramo de restaurantes, torna mais do que perceptível a variabilidade do termo “desleal”. Como já evidenciado, os nichos de mercado possuem graus de tolerância à abusividade diferentes, alguns são mais rígidos e outros, mais brandos. Sendo assim, uma discussão que tem se colocado sobre o tema é: existem critérios objetivos e universais para a análise do que caracterizaria uma concorrência desleal? Apesar de não ser detalhada nesta dissertação por uma questão de objetividade quanto ao tema proposto, esta é uma discussão fascinante e que tem sido muito debatida tanto na doutrina brasileira, quanto nos fóruns internacionais.

2.2 Surgimento do Conceito de *Trade Dress* e uma Rápida Passagem pelo fenômeno do *Secondary Meaning*

Ainda no que se refere ao tema da concorrência desleal, vale a menção, em apartado, do caso norte-americano que envolveu as franquias de *fast-food* de comida mexicana Two Pesos, Inc. e Taco Cabana, Inc, em 1992. Considerado por muitos o início do conceito de *trade dress* (ou conjunto-imagem), esta disputa judicial culminou com a procedência do pedido por parte da empresa Taco Cabana, obrigando a outra companhia a modificar seu estabelecimento.



Diferentemente do ordenamento jurídico brasileiro⁶⁴, os EUA possuem leis específicas de proteção ao *trade dress*, sendo, inclusive, passível de registro.⁶⁵ Interessante notar, ainda, que a ação, apesar de conduzida pela Suprema Corte, foi julgada por um júri popular, encarregado de responder a 5 perguntas que, em tese, caracterizariam se houve, ou não, violação do *trade dress* da Taco Cabana. Antes de propor os quesitos aos jurados, a Corte definiu o termo *trade dress*:

“*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.⁶⁶ (tradução livre)

⁶⁴ “A proteção do ‘*trade dress*’ ou ‘conjunto-imagem’ é ainda considerada indefinida em nossa legislação, haja vista inexistir previsão específica na Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) e nas demais legislações atinentes à proteção de direitos intelectuais.” ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo (coordenadores). *Propriedade Intelectual em Perspectiva*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 10.

⁶⁵ A possibilidade de registro do *trade dress* nos EUA decorre do fato de o sistema registral deste país ser mais abrangente, permitindo também o depósito de marcas não-tradicionais. Sendo assim, enquanto o Brasil, por força do art. 122 c/c com o art. 124, da LPI, só permite o registro de marcas tradicionais, ou seja, de sinais visualmente perceptíveis – divididos em marca nominativa, figurativa, mista ou tridimensional – o legislador norte-americano optou por liberar o registro de sons, aromas, cores, aparência de estabelecimentos etc. Dentro deste conjunto de marcas não-tradicionais se insere, portanto, o conjunto-imagem ou *trade dress* de um produto ou serviço. Em meio às marcas já depositadas no USPTO, podemos citar, por exemplo, o grito do Tarzan, protegido atualmente pelo registro nº 1639128, de 26 de março de 1991. Sobre o tema, vide: SIEMSEN, Peter Dirk; LEIS, Sandra. *Novos Campos em Estudo para a Proteção da Propriedade Industrial: Marcas Não-Tradicionais*. AIPPI Newsletter. Publicado em: 01 de janeiro de 2010. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?ID_LAYOUT=170&ID=633&pp=2&pi=2>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2015. Além disso, para maiores informações sobre o registro de *trade dress* junto ao *United States Patent and Trademark Office* – USPTO (órgão americano responsável pela análise e registro de direitos de propriedade industrial), vide: <<http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Oct2012/TMEP-1200d1e835.xml>>.

⁶⁶ “[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. (...) The ‘trade dress’ of a product is essentially its total image and overall appearance.” (...) 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.’” WHITE, Justice. *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* (91-971), 505 U.S. 763 (1992). Disponível em: <<http://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html>>. Acesso em: 16 de dezembro de 2014.

A partir deste conceito, os quesitos foram propostos e a conclusão foi a seguinte:

(...) Taco Cabana possui um *trade dress*; como um todo, seu *trade dress* não é funcional; seu *trade dress* possui uma distintividade inerente; seu *trade dress* não adquiriu uma significação secundária no mercado do Texas; e a alegada violação (ao *trade dress* do Taco Cabana) cria a possibilidade de confusão por parte dos consumidores médios quanto à origem ou associação dos produtos e serviços do restaurante.⁶⁷ (tradução livre e original sem grifos)

A resposta dos jurados, além de demonstrar que a empresa Taco Cabana possuía todo um conjunto de fatores que a singularizava perante o público consumidor – o seu *trade dress* – também apontou para um fenômeno importante, que merece devido destaque no presente trabalho: a significação secundária ou *secondary meaning*.

Como já foi abordado anteriormente, uma marca só pode ser registrada caso seja suficientemente distintiva – tanto em relação aos demais concorrentes, quanto às expressões do domínio comum. O signo que tem a capacidade inerente de se diferenciar e se destacar desde a sua criação possui a chamada distintividade originária. Porém, em algumas hipóteses, pode ocorrer de o signo que nasceu sem “originalidade” se tornar distintivo devido ao fenômeno do *secondary meaning*.⁶⁸ Um exemplo clássico desta situação excepcional é a marca Polvilho Antisséptico, que, apesar de ser considerada comum e pouco original, adquiriu distintividade em razão da sua fama e longevidade:

⁶⁷ “Taco Cabana has a trade dress; taken as a whole, the trade dress is nonfunctional; the trade dress is inherently distinctive; the trade dress has not acquired a secondary meaning in the Texas market; and the alleged infringement creates a likelihood of confusion on the part of ordinary customers as to the source or association of the restaurant's goods or services.” Ibid., disponível em: <<http://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html>>. Acesso em: 16 de dezembro de 2014.

⁶⁸ ANTONIAZZI, Lucas Bernardo. *Trade Dress e Concorrência Desleal: O Sistema Legal de Vedação à Concorrência é Suficiente para Garantir a Proteção deste Instituto? Algumas Observações e Sugestões*. Monografia. Rio de Janeiro: Coordenação Central de Extensão – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 2010, p. 8-9. Disponível em: <<http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/17456/17456.PDF>>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2015.

(...) embora “polvilho e “Antisséptico” possam ser consideradas expressões de uso comum ou vulgar, quando empregadas isoladamente, deixam de o ser quando utilizadas em conjunto (...) A autora comprovou que vem utilizando a marca Polvilho Antisséptico desde o início do século, ou seja, desde o ano de 1903 (...) Além disso, também vem sendo usada em Portugal, onde está devidamente registrada (...) Como se isso já não bastasse, difícil que haja alguém, no Brasil, com mais de cinquenta anos de idade, que não se lembre que desde sua infância o Polvilho Antisséptico, da Casa Granado, era o produto sempre usado para curar frieiras e brotoejas.⁶⁹

Diferentemente das hipóteses onde já existe uma “originalidade” intrínseca, a aquisição da distintividade pelo *secondary meaning* dependerá de diversos fatores, tais como: exclusividade e tempo de uso da marca; quantidade e maneira de publicidade do produto/serviço; testemunho de consumidores; quantidade de vendas; reportagens etc.⁷⁰

Ainda sobre o tema, vale ressaltar que, nos EUA, a proteção do *trade dress* dependia da aquisição do *secondary meaning*. Tal entendimento veio a ser modificado pela jurisprudência do caso Taco Cabana, passando-se a considerar desnecessária a comprovação deste fenômeno quando o produto ou serviço já possui uma distintividade inerente.⁷¹

No Brasil, o termo *trade dress*, apesar de ainda tímido no âmbito forense, já vem aparecendo em algumas decisões judiciais. Um caso recente, julgado pelo STJ, envolveu as marcas de sabonete Protex e Francis Protection, tendo a corte adotado expressamente o termo norte-americano para negar conhecimento ao Recurso Especial, apresentado contra a decisão a quo. Seguindo a doutrina consolidada sobre o tema, o STJ entendeu que os sabonetes Francis Protection, da forma como eram apresentados ao público consumidor, constituíam uma forma de concorrência desleal que violava o *trade dress* da Protex:

⁶⁹ BRASIL. Tribunal Federal de Recursos de Apelação (TFR). 5ª Turma Especializada. Relator: Des. Pedro Aciole. Apelação Cível nº 102.635. 1985. In: BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas – Uma Perspectiva Semiológica*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 100-103.

⁷⁰ Ibid., p. 99-100.

⁷¹ MOHR, Stephen F.; MITCHELL, Glenn; JR., Steven J. Wadyka. *U.S. Trade Dress Law: Exploring Boundaries*. 1ª ed. Nova Iorque: INTA – International Trademark Association, 1997. p. 20.

(...) A decisão recorrida reconheceu expressamente que "uma primeira análise das embalagens dos sabonetes comercializados pelas partes permite constatar a existência de uma grande semelhança no conjunto visual dos produtos, a qual tem inegável potencial de levar à confusão, induzindo o consumidor a adquirir um pelo outro", e, portanto, limita-se a impor à ré, no prazo de 90 dias, alterações nas embalagens de sua nova linha de sabonetes. A providência liminar, ademais, em caráter provisório, não tutela a marca, mas sim faz cessar a possível concorrência desleal, evitando eventual utilização indevida de elementos que têm função "para-marcárias", que a doutrina denomina "*Trade Dress*". (...) ⁷²



Outro caso de destaque ocorreu entre as marcas Mr. Cat e Mr. Foot, levando, inclusive, o conceito de *trade dress* para fóruns não exclusivamente jurídicos, tais como a revista Época, que publicou uma reportagem sobre o assunto:

Ari Svartsnaider, fundador da marca de calçados Mr. Cat, ficou furioso ao entrar num shopping de Goiânia e dar de cara com a Mr. Foot, um concorrente que havia copiado suas ideias. “Tudo era muito parecido. O saco de embalar o sapato. A letra do logo. A arquitetura da loja. Fiquei louco”, diz Svartsnaider. “Meu advogado disse que seria difícil ganhar a causa, porque não era uma cópia. Mas fui em frente.” (...) O caso tornou-se referência no Brasil de um conceito jurídico recente, o conjunto-imagem, mais conhecido pelo termo em inglês *trade dress*. ⁷³

⁷² BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.306.690 - SP (2011/0245390-4), do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 10 abr. 2012. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201102453904&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos>>. Acesso em: 09 de fevereiro de 2015.

⁷³ BARIFOUSE, Rafael. *O que é trade dress?*. Revista Época Negócios. Publicado em: 04 de agosto de 2010. Disponível em: <<http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI160465-16363,00-O+QUE+E+TRADE+DRESS.html>> Acesso em: 09 de fevereiro de 2015.

Em 2001, a Mr. Cat obteve uma decisão favorável na primeira instância, mantida em parte pela 4ª Vara Cível de Goiânia, dois anos depois⁷⁴. Vale citar algumas passagens da sentença, que foi orientada por um elucidativo trabalho pericial:

Do contexto probatório, é de fácil denotação que, a similitude entre a marca da autora e a marca das rés mostra-se patente, tendo restado configurada tal situação na bem elaborada perícia, onde oportuno transcrever a conclusão a que chegou o Perito Judicial. Di-lo: "Pelo que consta do parecer dos especialistas, o fato de estarem montadas com a mesma disposição gráfica, ao se olhar rapidamente as duas marcas Mr. Cat e Mr Foot se percebe que as mesmas provocam confusão na mente das pessoas. O prefixo 'mister', dos nomes Mr. Cat e Mr. Foot é outro ponto que leva as pessoas a confundirem as marcas. (fl. 243). As duas grifes decoram suas lojas com os mesmos recursos arquitetônicos onde utilizam madeira na mesma tonalidade de cor nas fachadas, prateleiras, escaninhos e balcões ... outra forte semelhança também está na porta da entrada das lojas, em estilo 'porta de boutique', por onde pass a apenas uma pessoa de cada vez... A loja Mister que estiver mais próxima do consumidor é a loja que virá a vender, porque os produtos são parecidos... a semelhança é indisfarçável...(...) Ante aos pareceres dos publicitários que estão sendo juntados aos autos, e a tudo que vimos e analisamos, não restam dúvidas de que, mesmo de maneira sutil em algum ponto, houve a indisfarçável intenção de assemelhar-se. (...) JULGO PROCEDENTE o pedido constante na exordial e determino que as rés se abstenham das práticas que se assemelhem às características comerciais, devendo, por conseguinte, em prazo de trinta (30) dias, alterar a decoração externa e interna das suas lojas, de modo a terem características próprias e que não se assemelhem ou confundam com aquelas utilizadas pela autora⁷⁵. (original sem grifos)

Ambas as decisões demonstram o reconhecimento exponencial que o tema vem ganhando no judiciário. Na seara doutrinária, o conceito de *trade dress* já vem sendo discutido há tempos, fato este que pode ser observado a partir da lição de Tinoco Soares, extraída de seu artigo publicado na revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI, em 1995:

⁷⁴ CARNEIRO, Rodrigo Borges. *Decisão do Tribunal de Justiça de Góias confere proteção à configuração visual de Lojas*. Informativo Dannemann Siemsen. 2003. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=501&pp=1&pi=2>. Acesso em: 09 de fevereiro de 2015.

⁷⁵ BRASIL. Poder Judiciário do Estado de Goiás. 4ª Vara Cível da Comarca de Goiânia. Juiz de Direito: Luis Eduardo de Sousa. Ação de indenização n. 1101/1997. Proferida em: 17 de setembro de 2001. In: SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. *A Proteção Autoral de Programas de Computador*. Universidade de São Paulo. Tese de Doutorado. p. 5-6. 2003. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/inpisemiologia3.pdf>>. Acesso em: 09 de fevereiro de 2015.

Não se pode (...) limitar o *trade dress* ao visual interno, seus pertences e petrechos ou ao aspecto externo do estabelecimento, porque em razão da prodigiosa mente humana, que não se limita a nada, muitas outras formas de apresentação poderão ocorrer e que merecerão a mesma proteção.

(...)

Evidente que para se atingir o desideratum almejado e que visa combater a concorrência, não existirá lei melhor do que a que concerne e combate a concorrência desleal.⁷⁶

Explicados os conceitos acima, resta, então, a seguinte pergunta: qual é, afinal, a relação entre a proteção da concorrência desleal e o *trade dress*? No Brasil, na falta de legislação específica, utiliza-se os mecanismos de combate à concorrência desleal para a proteção do *trade dress* das companhias. Desta forma, toda a questão relativa aos níveis de tolerância dos mercados, abordada no tópico anterior, entrará novamente em pauta.⁷⁷ O que se extrai desta conclusão é que a concorrência desleal, atualmente, não deve ser vista tão somente sob o prisma marcário, mas, sim, englobando todos os elementos caracterizadores do perfil de determinada companhia. Este conceito, quando vinculado ao *trade dress*, visa proteger a empresa como um todo, não se limitando à tutela dos direitos de propriedade intelectual já previstos na legislação, tais como as marcas tradicionais, as patentes e os desenhos industriais.

Para não deixar margem à dúvida, vale fazer, ainda, um *link* entre a íntima relação abordada acima e o fenômeno do *secondary meaning*. A comprovação de que determinada empresa adquiriu uma significação

⁷⁶ SOARES, José Carlos Tinoco. *Trade Dress e/ou Conjunto Imagem*. São Paulo: Revista da ABPI. n. 15. Mar/Abr 1995. p. 31-32.

⁷⁷ “Se o próprio conjunto-imagem não estiver registrado como marca e for imitado, a resposta legal mais adequada será a proposta de uma ação fundamentada em concorrência desleal. Entretanto, na maioria dos casos, quando essa questão é analisada em juízo torna-se subjetiva. A lei estabelece que um crime de concorrência desleal é cometido sempre que o infrator utilizar de meios fraudulentos para desviar a clientela de outrem, em seu próprio benefício ou em benefício de terceiros.” (original sem grifo) DANIEL, Denis Allan. *Litígios envolvendo conjunto-imagem (trade dress) no Brasil*. Publicado em: 25 de out. De 2006. Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI31773,91041-Litigios+envolvendo+conjuntoimagem+trade+dress+no+Brasil>>. Acesso em: 08 de fevereiro de 2015. Como se observa no trecho acima, a subjetividade ainda impera na análise da concorrência desleal. A identificação dos “meios fraudulentos para desviar a clientela de outrem” nada mais é do que a identificação dos graus de tolerância à abusividade de determinado mercado.

secundária servirá enormemente para auxiliar a proteção do *trade dress*. Isto por que, demonstrando o tempo de uso, sua fama, dentre os demais fatores citados anteriormente, será muito mais fácil para o postulante fundamentar seus direitos de propriedade intelectual e alegar que outra empresa agiu de forma desleal.⁷⁸

Por fim, vale ponderar que apesar da jurisprudência já vir adotando o conceito de *trade dress*, ainda não se verifica maiores “aventuras” neste tema. Isto é, as decisões tendem a repetir o conteúdo uma das outras, sem colocar um fundamento pautado em critérios objetivos, que apontem em quais casos houve de fato a violação ao *trade dress* e em quais casos essa ofensa não se constituiu. Poucos são os magistrados que exigem um laudo pericial técnico ou que, ao menos, comparecem aos estabelecimentos comerciais para avaliar de perto suas diferenças e semelhanças. A própria inquirição de pessoas aleatórias e imparciais, nos moldes dos jurados nas cortes americanas, seria uma ideia interessante para ajudar na comprovação da significação secundária de determinado *trade dress* e mitigar o achismo dos magistrados em suas decisões finais.

2.3 A Discussão sobre o Dano Moral à Pessoa Jurídica

Apesar de todo o arcabouço teórico até aqui estudado, as questões práticas sempre trazem novas dúvidas e discussões. Como se sabe, a violação dos direitos de titularidade de uma pessoa jurídica, normalmente (e evidentemente), traz prejuízos palpáveis às empresas, ou seja, elas,

⁷⁸ “No direito brasileiro (...) ainda que não exista tal exigência (a exigência da comprovação do *secondary meaning*), cabe sempre a imposição de que o elemento protegido através do art. 195 da Lei 9.279/96 (que é a base da rejeição à cópia do *Trade Dress*) seja capaz de confundir a clientela quanto à origem dos produtos e serviço. Para a determinação dessa confusão em concreto, a existência de uma percepção pelo público de que o *trade dress* tenha adquirido significação secundária é útil, mas não exigível.” BARBOSA, Denis Borges. *Do trade dress e suas relações com a significação secundária*. Novembro de 2011. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>. Acesso em: 03 de fevereiro de 2015.

literalmente, perdem dinheiro. A forma de indenizar o dano material derivado dessas práticas ilícitas é o ressarcimento do valor que a vítima perdeu e, em alguns casos, o que deixou de ganhar.⁷⁹ Contudo, parte da doutrina e a jurisprudência majoritária consideram que algumas dessas ofensas poderiam ensejar, ainda, danos morais, estendendo, analogicamente, certos direitos da personalidade às pessoas jurídicas.

A permissibilidade do dano moral à pessoa jurídica se mostra quase imune a críticas durante os cursos de graduação em Direito, fato este compreensível pela preocupação das universidades em preparar seus alunos para o mercado de trabalho, onde a hipótese apontada já é mais do que aceita. Contudo, levando em conta que o presente trabalho é puramente acadêmico, parece interessante abordar a “outra face” da discussão, tendo em vista que este tema também está amplamente ligado aos direitos de propriedade intelectual.

Sendo assim, a dinâmica deste tópico girará em torno da desconstrução do postulado apresentado, buscando congrega argumentos a favor e argumentos contra a aplicação do dano moral às pessoas jurídicas. Explicadas as teorias divergentes, far-se-á uma conexão com os direitos de propriedade intelectual, demonstrando que os tipos de danos decorrentes de sua violação irão variar de acordo com a corrente adotada.

Um ponto inicial para esse estudo é a análise do que se convencionou chamar de danos morais. Neste sentido, vale a lição de Wilson de Melo da Silva, que já escrevia sobre o tema anos antes da efetiva discussão do dano moral à pessoa jurídica:

Danos morais são lesões sofridas (...) em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico.

⁷⁹ Vale lembrar que “o dano material pode atingir não somente o patrimônio presente da vítima, como, também, o futuro; pode não somente provocar a sua diminuição, a sua redução, mas também impedir o seu crescimento, o seu aumento. Por isso, o dano material se subdivide em dano emergente e lucro cessante.” FILHO, Sergio Cavalieri. *Programa de Responsabilidade Civil*. 8ª ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2008. p. 72.

(...)

Seu elemento é a dor, tomado o termo em seu sentido amplo, abrangendo tanto os sofrimentos meramente físicos, quanto os morais propriamente ditos.⁸⁰

Como se observa da transcrição, o núcleo do conceito de dano moral seria justamente a ofensa àqueles fatores que o agente idealiza como sendo exclusivamente seus (“patrimônio ideal”)⁸¹. Esses fatores poderiam, portanto, derivar de um sofrimento físico ou se iniciar no próprio mundo das ideias, isto é, no âmbito psicológico do sujeito.⁸² Apenas a título de exemplo, uma pessoa que é atropelada e fica com o rosto desfigurado sofre um dano moral derivado de uma lesão física; em situação diversa, quando alguém é vítima de um xingamento, o dano causado já nasceu no mundo das ideias e sua violação somente repercutirá no *psiqué* do ofendido.

Anderson Schreiber, adotando uma teoria mais atual (e mais correta, no entendimento deste trabalho)⁸³, pondera que o dano moral deve se concentrar sobre o objeto atingido e não apenas nas consequências emocionais e subjetivas decorrentes da lesão.⁸⁴ Uma situação hipotética sugerida pelo autor para explicar sua assertiva é o caso de uma reportagem atacando a reputação de um paciente em coma. Evidentemente, não haveria qualquer dor, sofrimento ou humilhação por parte da vítima, mas se estaria violando seu direito à honra,

⁸⁰ SILVA, Wilson Melo da. *O Dano Moral e sua Reparação*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999. p. 1-3.

⁸¹ “(...) somente o homem é capaz de edificar o seu patrimônio ideal, criando conceitos e valores, em razão da sua estrutura íntima de natureza racional e espiritual.” REIS, Clayton. *Dano Moral*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998. p. 76.

⁸² “Os danos morais podem ocorrer acompanhados ou desacompanhados dos patrimoniais.” COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Civil*. 2ª ed., vol. 2. São Paulo: Editora Saraiva, 2005. p. 416.

⁸³ “Foram (...) os danos morais conceituados como lesões sofridas pela pessoa humana em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal o conjunto de tudo o que não é suscetível de valoração econômica. (...) Modernamente, no entanto, sustentou-se que (...) tanto será dano moral reparável o efeito não-patrimonial de lesão a direito subjetivo patrimonial (hipótese de dano moral subjetivo), quanto a afronta a direito da personalidade (dano moral objetivo) (...)” MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à Pessoa Humana: Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2003. p. 155-157.

⁸⁴ Sobre esse assunto, vale a seguinte passagem: “O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente.” GONÇALVES, Carlos Roberto. *Responsabilidade Civil*. 9ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2005. p. 565-566.

ensejando, portanto, dano moral.⁸⁵ Diferentemente do entendimento anterior, esta tese permite a reparação por danos morais, mesmo que não haja um sofrimento aparente experimentado por aquele que teve determinado direito da personalidade atacado.⁸⁶

Sendo assim, a partir desta primeira fase do estudo, se pode verificar um postulado inicial: o dano moral afeta os fatores extrapatrimoniais do ofendido, sendo estes traduzidos pelos direitos da personalidade. Mas o que são direitos da personalidade e à quem se reconhem? Segundo Carlos Alberto Bittar,

Consideram-se como da personalidade os direitos reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento jurídico exatamente para a defesa de valores inatos no homem, como a vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade e outros tantos.⁸⁷ (original sem grifos)

Como se pode observar, a lição acima afirma expressamente que os direitos da personalidade são exclusivos dos seres humanos, ou seja, das pessoas físicas. Sendo assim, mais um postulado pode ser retirado desta conclusão: se as compensações⁸⁸ por danos morais somente são concedidas por violação a direito da personalidade; e se somente os seres humanos podem ser tutelados por esses direitos; logo, as reparações por danos morais deveriam ser concedidas, única e exclusivamente, para as pessoas físicas.

⁸⁵ SCHREIBER, Anderson. *Direitos da Personalidade*. 1ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2011. p. 17.

⁸⁶ Esse entendimento foi adotado em decisão recente do STJ no REsp n. 1.245.550, que definiu que incapaz seria passível de sofrer dano moral, mesmo quando este possui um entendimento distorcido da realidade. Neste sentido, asseverou-se que o dano moral não se verifica a partir da existência da dor, do sofrimento, mas, sim, constitui-se no momento da violação ao direito personalíssimo. Migalhas. *Incapaz Atingido em sua Moral tem Direito a Indenização*. 17 de março de 2015. Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI217389,101048-incapaz+atingido+em+sua+moral+tem+direito+a+indenizacao>>. Acesso em: 01 de abril de 2015.

⁸⁷ BITTAR, Carlos Alberto. *Os Direitos da Personalidade*. 7ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 2004. p. 1.

⁸⁸ Neste trabalho, adotar-se-á o termo compensação para se referir à reparação ao dano moral e indenização, quando se estiver falando de dano material. O termo indenização vem do latim indemnus, que é a conjunção do prefixo de negação in com o termo damnus (dano) – ou seja, aquele que não sofreu danos. Sendo assim, a indenização teria o condão de colocar o ofendido exatamente na posição que ele estava antes de sofrer o dano. Contudo, no caso dos danos morais, como a violação recai sobre um direito da personalidade, não há meios de transportar o ofendido ao status quo ante, mas, apenas, compensá-lo pelo ataque que lhe foi desferido. MORAES, Maria Celina Bodin de. *Op. cit.*, p. 145.

Apesar desta regra aparentemente lógica, a discussão sobre o reconhecimento dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas, podendo, por consequência, sofrer danos morais, já vinha de longa data. Contudo, com surgimento da Súmula 227 do STJ, em 1999, e, posteriormente, da promulgação do Código Civil de 2002 a situação se tornou consolidada no sentido de que a pessoa jurídica de fato possuiria tais direitos.

A mencionada súmula dizia expressamente que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral⁸⁹, ao passo que o art. 52, do novo Código Civil dispunha que os direitos da personalidade aplicam-se às pessoas jurídicas, no que couber⁹⁰. Neste ponto, o já citado Anderson Schreiber entende que foi criada uma analogia dos direitos da personalidade à pessoa jurídica onde não era cabível:

O legislador desviou-se ali da melhor técnica. Os direitos da personalidade gravitam em torno da condição humana e, por isso mesmo, não têm qualquer relação com as pessoas jurídicas. As sociedades, as associações, as fundações e todas as demais espécies de entes abstratos detêm personalidade em sentido subjetivo, ou seja, possuem aptidão para a aquisição de direitos e obrigações. (...) o art. 52 incorre em equívoco evidente, ao atrair para o âmbito da pessoa jurídica um sistema de tutela concebido, inspirado e desenvolvido sempre com olhos voltados ao humano.⁹¹

Ocorre que, mesmo controversa, a legislação já estava criada e não havia a intenção de mudá-la tão precocemente. Sendo assim, o cenário atual se divide em dois universos contrapostos – parte da doutrina se esforça para adaptar os direitos da personalidade às pessoas jurídicas, buscando explicar a forma como o dano moral se caracterizaria; e parte tenta criticar essa adaptação e sugerir outras formas de proteger os bens jurídicos das pessoas jurídicas que hoje são tutelados pelo dano moral.

⁸⁹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. In: DOBRAL, Cristiano e JR., Francisco Penante. *Vade Mecum – Civil e Empresarial*. 1ª ed. São Paulo: Editora Método, 2014. p. 2108.

⁹⁰ “Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. BRASIL. Lei n. 10.406, promulgada em 10 de janeiro de 2002. *Código Civil*. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm >. Acesso em: 01 de abril de 2015.

⁹¹ SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 21.

Um dos maiores defensores da aplicação do dano moral à pessoa jurídica é o professor Sérgio Cavalieri Filho. Para fundamentar esta tese, o mencionado autor postula que existem dois aspectos da honra: o subjetivo (interno) e o objetivo (externo):

*A honra subjetiva, que se caracteriza pela dignidade, decoro e auto-estima, é exclusiva do ser humano, mas a honra objetiva, refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, é comum à pessoa natural e à jurídica. (...) Indiscutivelmente, toda empresa tem que zelar pelo seu bom nome comercial.*⁹²

Desta forma, quando uma pessoa jurídica tem sua honra objetiva afetada, isto é, quando sofre alguma violação a sua reputação, nome, imagem etc., poder-se-ia, portanto, falar em reparação por danos morais. Este entendimento é adotado por uma parte expressiva da doutrina, devendo sempre estar associado à possibilidade de existência de direitos da personalidade conferidos à pessoa jurídica.⁹³

São direitos da personalidade das pessoas jurídicas aqueles, compatíveis com a sua natureza, que são essenciais à realização de sua finalidade existencial. Com efeito, alguns direitos de caráter extrapatrimonial que podem, coerentemente, ser atribuídos às pessoas jurídicas serão essenciais para a consecução de seus objetivos. Assim, o nome, a imagem, os direitos de autor, a honra objetiva etc. são todos direitos da personalidade das pessoas jurídicas, pois são essenciais para a realização final do seu escopo.⁹⁴ (original sem grifos)

A passagem, que enumera a honra objetiva como um dos direitos da personalidade da pessoa jurídica, visivelmente ensaia um fundamento jurídico à teoria do dano moral, em destaque. Para o autor, os direitos da personalidade devem ser conferidos à pessoa jurídica, pois, caso contrário, a mesma não alcançaria os objetivos pelos quais foi criada. Em outras palavras, caso seu

⁹² FILHO, Sergio Cavalieri. Op. cit., p. 97.

⁹³ “O dano moral está diretamente ligado aos direitos da personalidade, uma vez que ambos estão ligados a valores superiores da pessoa” ALVES, Alexandre Ferreira de Assunção. *A Pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade*. 1ª ed. São Paulo: Editora Renovar, 1998. p. 119.

⁹⁴ BORGES, Thiago Carvalho. *Sobre o Dano Moral à Pessoa Jurídica*. p. 125-126. In: TEPEDINO, Gustavo (Diretor). *Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC*. Rio de Janeiro: Editora Padma, 2011. vol. 41.

nome, imagem, honra objetiva etc. fossem violados, isto daria ensejo a danos morais, já que tais ofensas obstariam a realização de sua finalidade existencial.

Nesta mesma esteira segue a jurisprudência majoritária, acompanhada pela já citada súmula 227 do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. Para que o dano moral seja experimentado pela pessoa jurídica é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.⁹⁵

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - HONRA OBJETIVA - PROVA - NECESSIDADE: - Somente se cogita, em sede de responsabilização civil, em dano moral a pessoa jurídica quando restar demonstrado o abalo à sua honra objetiva, considerando que inexistente honra subjetiva a ser resguardada.⁹⁶

O que se verifica até aqui é que a tese da aplicação dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas, podendo elas serem passíveis de sofrer danos morais, é predominante. No entanto, a despeito da súmula 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil, existe uma forte corrente doutrinária de oposição, que será devidamente exposta a partir daqui.

Alguns autores, levando em conta o conceito restritivo de dano moral, cuja existência depende tão somente da dor (física ou psicológica), avaliam que os danos morais de fato não seriam cabíveis às pessoas jurídicas, sendo estes substituídos pelo dano à imagem.⁹⁷

⁹⁵ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 9ª Câmara Cível. Des. Relator: Dr. Luiz Artur Hilário. Apelação Cível: AC n. 10604110030052001. Data do Julgamento: 22 de abril de 2014. Disponível em: <<http://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/121095195/apelacao-civel-ac-10604110030052001-mg>>. Acesso em: 10 de março de 2015.

⁹⁶ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. 2ª Câmara Cível. Des. Relator: Dr. Domingos Jorge Chalub Pereira. Apelação Cível: AC n. 0018847-89.2005.8.04.0001. Data do Julgamento: 12 de maio de 2014. Disponível em: <<http://tj-am.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/155535853/apelacao-apl-188478920058040001-am-0018847-8920058040001>>. Acesso em: 10 de março de 2015.

⁹⁷ “(...) adotamos a posição de que as pessoas jurídicas, atingidas em sua honra objetiva (...), não sofrem dano moral, pela impossibilidade natural de sentir dor ou sofrimento. Sofrem, no entanto, dano à imagem, também puramente extrapatrimonial e de igual forma inviolável por mandamento constitucional (art. 5º, V e X).” JÚNIOR, Artur Martino de Oliveira. *Danos Morais e à Imagem*. 1ª ed. São Paulo: Lex Editora S.A., 2007. p. 70.

Este primeiro entendimento, apesar de negar a tese majoritária, apenas proporciona aos danos morais uma nomenclatura diferente. Como o próprio autor ressalta em passagem subsequente, na falta de critérios legais específicos, a indenização por danos à imagem, na prática, acabaria sendo feita nos moldes da indenização por danos morais.⁹⁸ Além disso, vale reiterar, a ideia de que a configuração do dano moral somente ocorre mediante o sentimento de dor ou sofrimento, apegando-se às consequências do fato e, não, ao objeto atingido em si, é absolutamente criticada, sendo também colocada de lado neste trabalho.

Outro doutrinador que vale a menção é Gustavo Tepedino, que elabora críticas mais duras, sem, porém, excluir a necessidade de uma proteção eficaz aos temas que hoje são tratados pela via do dano moral:

As lesões atinentes às pessoas jurídicas, quando não atingem, diretamente, as pessoas dos sócios ou acionistas, repercutem exclusivamente no desenvolvimento de suas atividades econômicas, estando a merecer, por isso mesmo, técnicas de reparação específicas e eficazes, não se confundindo, contudo, com os bens jurídicos traduzidos na personalidade humana (...)⁹⁹

Da mesma forma entendia parte da jurisprudência em momento anterior à edição da súmula 227 e do advento do novo Código Civil:

As pessoas jurídicas só podem ser prejudicadas em suas finalidades, não em sua essência de pessoa: o dano que assim se traduza será sempre dano econômico, inclusive quando se trate do bom nome, da credibilidade pública e da decorrente redução de oportunidade de ganho.¹⁰⁰

⁹⁸ Ibid., p. 70.

⁹⁹ TEPEDINO, Gustavo. *A Tutela da Personalidade no Ordenamento Civil-constitucional Brasileiro*. In: *Temas de Direito Civil*. In: *Temas de Direito Civil*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008. p. 59.

¹⁰⁰ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 593.028.962, Relator: Des. Adroaldo Fabrício. In: COADV/ADV 94, n. 65232, Jurisprudência. In: ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. *A Pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade*. 1ª ed. São Paulo: Editora Renovar, 1998. p. 123.

Anderson Schreiber, diversas vezes citado neste tópico, analisa, por sua vez, que a rotulação como “danos morais” à pessoa jurídica foi uma forma pragmática de solucionar um problema que até então jazia sem solução.

Trata-se de um artifício útil. “Moraliza-se”, por assim dizer, o dano patrimonial sofrido pela pessoa jurídica para permitir sua livre determinação pelo magistrado, dispensando-se o autor da prova quase impossível do prejuízo econômico experimentado em tais circunstâncias.¹⁰¹

Entretanto, apesar do trecho destacado, o mesmo autor afirma que existiriam meios mais eficazes e adequados para tratar a questão. Segundo ele os danos que hoje são rotulados como danos morais à pessoa jurídica, na verdade seriam danos patrimoniais de difícil comprovação e quantificação. Um exemplo utilizado pelo autor é o caso de uma reportagem que critica injustamente as práticas comerciais de uma empresa. A repercussão de tal matéria afetaria a concepção da marca perante o público, a reputação, as vendas e os negócios da companhia, sendo tais violações, mesmo que por via indireta, puramente patrimoniais.¹⁰² Não haveria que se falar em violação ao plano da existencialidade da pessoa jurídica.¹⁰³

O autor segue sua explicação ponderando que essa dificuldade na quantificação dos danos patrimoniais decorrentes de violações como a

¹⁰¹ SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 22.

¹⁰² Ibid., p. 93.

¹⁰³ Os estudos filosóficos reconhecem que a existencialidade (o “ser”) está intrinsecamente ligada à identidade, ambos sendo aplicáveis, única e exclusivamente, à pessoa humana. O sentimento de identidade “repousa sobre um conjunto de vivências e de processos de afirmação do **ser** do indivíduo, que respondem pela construção da identidade.” Assim assevera Raul Cleber da Silva Choeri, que em trecho posterior também explica que a identidade humana nada mais é do que a exteriorização de sua dignidade. CHOERI, Raul Cleber da Silva. *O Direito à Identidade na Perspectiva Civil-Constitucional*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2010. p. 21 e 290. Parece estranho pensar na pessoa jurídica como possuidora de uma dignidade, já que esta decorre de fatores extremamente humanos por natureza. Seguindo essa lógica, se a pessoa jurídica não possui uma dignidade, consequentemente não é titular de direitos da personalidade, já que estes visam justamente tutelar a identidade em sentido amplo. Os opositores à tese do dano moral à pessoa jurídica diriam, portanto, que as empresas possuem uma distintividade que lhes gera reputação, devendo esta ser protegida não como um bem imaterial, mas como parte do próprio patrimônio da companhia.

apontada acima, aliada à tradicional teoria da diferença¹⁰⁴, teria influeciado a jurisprudência a adotar a tese do dano moral à pessoa jurídica. Essa tese é um “facilitador” para o magistrado, pois, nesses casos mais sensíveis, terá a prerrogativa de arbitrar um valor a título de danos morais.¹⁰⁵

Apesar da praticidade da doutrina majoritária, a aplicabilidade do dano moral à pessoa jurídica se torna uma construção um tanto quanto estranha do ponto de vista técnico-conceitual. A alternativa sugerida seria abrir uma exceção à teoria da diferença: nos casos onde há violação aos direitos patrimoniais da pessoa jurídica análogos aos da personalidade (como a reputação, por exemplo), se utilizaria o arbitramento do magistrado, com fundamento no par. único do art. 953 do Código Civil¹⁰⁶.

Naquela codificação (referindo-se ao Código Civil de 1916), a norma se fazia necessária para autorizar o arbitramento do dano moral, cuja reparação não era admitida em regra. No atual contexto, a norma perde utilidade porque a Constituição já assegura a reparação do dano moral, de modo até mais amplo (...) Assim, o dispositivo não tem aplicação no tocante ao dano moral, mas o intérprete ainda pode lhe atribuir alguma utilidade. (...) Tal interpretação é possível diante da literalidade do dispositivo.¹⁰⁷

Parece louvável tal explicação, permitindo a reutilização de uma norma-texto atualmente inóqua e viabilizando a reparação dos danos patrimoniais de difícil quantificação, sem, contudo, escapar aos conceitos e regras técnicas do

¹⁰⁴ “A doutrina alemã criou a *teoria da diferença* como suporte para o cálculo da indenização. Deve-se fazer uma *avaliação concreta do dano, e não abstrata*. Para tanto, a indenização pecuniária deve ser medida pela *diferença* entre a *situação real* em que o ato ilícito deixou o lesado e a *situação em que ele se encontraria* sem o dano sofrido, atendendo ao curso normal das coisas” FILHO, Sergio Cavalieri. Op. cit., p. 73. Como se observa, não seria viável a aplicação da teoria da diferença nos casos mais sensíveis, posto que esse cálculo aritmético do dano patrimonial seria impossível ou de extrema dificuldade.

¹⁰⁵ “(...) o dano moral, por não ter equivalência patrimonial ou expressão matemática, se compensa com um valor convencionalizado, mais ou menos aleatório.” STOCO, Rui. *Tratado de Responsabilidade Civil*. 8ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 1398.

¹⁰⁶ “Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso.” BRASIL. Lei n. 10.406, promulgada em 10 de janeiro de 2002. *Código Civil*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm>. Acesso em: 10 de março de 2015.

¹⁰⁷ SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 94.

direito. Evitar-se-ia, assim, a hipótese do dano moral à pessoa jurídica, cujos fundamentos, segundo os seus opositores, não permitem a adoção dos direitos da personalidade, conceito este totalmente vinculado à dignidade da pessoa humana.

Em sintonia com esse entendimento, Pablo Malheiros reitera a solução abordada, lembrando também o conceito de danos institucionais, que seriam aqueles aplicáveis às pessoas jurídicas sem fins lucrativos:

Sanar-se-á a dificuldade de quantificação de dano com a utilização do parágrafo único do art. 953 do CC/2002 (...) A inadmissibilidade de figurar como sujeito passivo de dano moral serve também para as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, visto que, mesmo não sendo o fito principal dessas entidades o lucro, detêm patrimônio, dívidas e sofrem com danos materiais e/ou institucionais, mas não morais.¹⁰⁸

O tópico dos danos morais à pessoa jurídica, apesar da sua pacificação jurisprudencial, ainda apresenta muita discussão na seara acadêmica, como foi visto nas linhas acima. Mas qual é a importância desta discussão no contexto do presente trabalho?

Ora, não se pode esquecer que os direitos de propriedade intelectual, nele incluídos o *trade dress*, são considerados bens imateriais da pessoa jurídica.¹⁰⁹ Sendo assim, violações ao nome, às marcas ou ao estilo adotado pela companhia, evidentemente, são danos extremamente difíceis de ser contabilizados. É impossível (ou quase impossível) determinar um valor exato de quanto a pessoa jurídica perdeu e deixou de ganhar em razão desse tipo de conduta praticada por terceiros.¹¹⁰

¹⁰⁸ FROTA, Pablo Malheiros de Cunha. *Danos Morais e a Pessoa Jurídica*. 1ª ed., vol. 4. São Paulo: Editora Método, 2008. p. 272.

¹⁰⁹ “Direitos intelectuais (...) são, de outra parte, aqueles referentes às relações entre a pessoa e as coisas (bens) imateriais que cria e traz a lume, vale dizer, entre os homens e os produtos de seu intelecto, expressões sob determinadas formas (...)” BITTAR, Carlos Alberto. *Direito do Autor*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 2008. p. 2.

¹¹⁰ “A classificação e a doutrina atinentes adotadas no Brasil distinguem bens intangíveis identificáveis dos não-identificáveis. Essa distinção é de grande importância para as avaliações de marcas e patentes. Para a teoria contábil, há as patentes, marcas, cartas-patentes de instituições financeiras, que se

Uma das formas que o legislador e a jurisprudência encontraram de tutelar este tipo de direito foi através da aplicação analógica dos direitos da personalidade à pessoa jurídica, tornando-a, portanto, passível de sofrer danos morais em determinadas situações¹¹¹. Mas, afinal, qual é o bem jurídico ofendido *in concreto* nos casos de violação aos seus direitos de propriedade intelectual? Neste ponto, vale a citação de ementa do STJ:

(...) Nas situações referentes à violação de direito de propriedade industrial, nem sempre esta Corte Superior considera a ocorrência de dano moral ipso facto, exigindo a demonstração da lesão à honra ou à reputação do titular da marca. Essa lesão ocorre, p. ex., quando há falsificação de produtos, com a vulgarização da marca vítima de contrafação (...)

Respondendo à pergunta apresentada, conclui-se que o bem jurídico protegido nessas situações é a reputação da companhia, que é afetada pela diminuição da confiabilidade dos consumidores em razão da violação aos direitos de propriedade intelectual.

Sendo assim, vale a seguinte consideração acerca do exposto: tendo em vista que a reputação da pessoa jurídica é um reflexo da sua honra objetiva¹¹², resta a grande questão – reputação é patrimônio? A resposta dessa questão definirá qual teoria o leitor adotou. Caso se considere a reputação como bem não patrimonial, aplicar-se-ia a teoria majoritária de forma a permitir a compensação através do dano moral em caso de eventuais violações a direitos de propriedade intelectual. Em posição contrária, entendendo a reputação como parte do patrimônio da companhia, não haveria que se falar em dano moral. O

entendem como bens intangíveis identificáveis, e ‘know how’, aviamentos em geral e outros assemelhados, esses, como não-identificáveis.” BARROS, Carla Eugenia Caldas Barros. *Manual de Direito da Propriedade Intelectual*. 1ª ed. Aracaju/SE: Editora Evocati, 2007. p. 57.

¹¹¹ Vale lembrar que a tutela dos direitos de propriedade intelectual também pode ser feita através da indenização por dano material. Um dos meios de calcular o valor do dano material nesses casos, por exemplo, é avaliar o quanto aquele que cometeu o ato ilícito arrecadou com a suposta violação.

¹¹² “A pessoa jurídica (...) mesmo que incapaz de sentir dor, pode ser prejudicada em sua honra objetiva, que se caracteriza pela sua reputação no mundo exterior, sua imagem no mercado.” CARNEIRO, Rodrigo Borges. *O Novo Código Civil e a Disciplina dos Direitos da Personalidade da Pessoa Jurídica e suas Conexões com a Propriedade Intelectual*. Revista da ABPI. n. 61. Nov/Dez 2002. p. 7.

dano à reputação seria inserido no valor total do dano patrimonial, sendo o primeiro arbitrado pelo magistrado, em oposição à regra tradicional de quantificação aritmética, e os demais, calculados com base na teoria da diferença.

CAPÍTULO 3 – A PROTEÇÃO DOS AROMAS ATRAVÉS DO CONCEITO DE *TRADE DRESS*

3.1 Os Aromas e as Discussões Jurídicas

Os aromas possuem uma importância para o ser humano que por vezes passa despercebido. Ao contrário de outros animais, o sentido predominante do homem é a visão, que, não raro, nos confunde e até mesmo dificulta a compreensão efetiva da realidade. Essa afirmação não visa transformar a visão em um sentido subsidiário, mas, ao contrário, ressaltar a existência de um conjunto muito mais amplo de sentidos que, mesmo subconscientemente, influencia as vontades e tomadas de decisões dos indivíduos.¹¹³

Porém, não é fácil balancear o entorpecimento causado pela visão com os demais sentidos. Isto porque aquilo que os olhos vêem é concreto, “palpável” e imediato (ou, ao menos, parece), enquanto os cheiros, sons e gostos são subjetivos e extremamente difíceis de definir. Assim, mesmo que haja certa dose de subjetivismo do analista de um signo visual, parece, à primeira vista, que o elemento subjetivo é majorado quando se lida com os demais sentidos.

Como se define o aroma de um perfume? Pelas substâncias utilizadas na sua produção? Pelos efeitos emocionais que ele gera ao consumidor? Pelo seu nível de acidez? Pela sua representação gráfica/visual?¹¹⁴ Não há uma resposta correta – o que o consumidor sabe é que aquele perfume lhe dá prazer ou não.

¹¹³ “(...) ‘fatores ambientais’, como formato da embalagem, tamanho, porção e descrições no menu nos influenciam de modo inconsciente. O que mais surpreende é a magnitude do efeito – e da resistência das pessoas à ideia de que podem ter sido manipuladas. Mesmo reconhecendo às vezes que tais fatores podem influenciar outras pessoas, preferimos acreditar – erradamente – que eles não podem nos afetar.” MLODINOW, Leonard. *Subliminar: Como o Inconsciente Influencia nas Nossas Vidas*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2013. p. 20.

¹¹⁴ A questão dos aromas ainda é mais complexa do que os gostos e sons. Isto porque, enquanto os gostos podem ser representados pelos ingredientes utilizados e os sons por um sistema de notas musicais universalmente aceito, os cheiros não possuem um método padronizado para defini-los. “Especialistas já propuseram diversos (...) métodos para definir perfumes, dentre os quais se incluem

Apesar dessa dificuldade, os sentidos além da visão possuem um grande diferencial: eles evocam de forma muito mais eficiente o subconsciente do ser humano, entrando na sua mente e trazendo lembranças há muito tempo esquecidas. Os cheiros, objeto deste capítulo, lembram viagens, relacionamentos, parentes, cidades, acontecimentos etc., sendo por alguns considerado a mais forte das sensações:

Vários estudos revelam que o cheiro tem o potencial de evocar nossas emoções com maior força que qualquer outro sentido. Isto se deve ao fato de existirem mais conexões entre a região olfativa do cérebro e o complexo amígdalo-hipocampal (onde a memória emocional é processada) do que para qualquer outro sentido. O cheiro não é filtrado pelo cérebro; é instintivo e involuntário.¹¹⁵

Enfim, não cabe aqui adentrar nas explicações bio-químicas desse tema, mas apenas constatar um fato: os consumidores podem ser estimulados por fatores que vão muito além da imagem estática de um produto, serviço ou estabelecimento comercial.¹¹⁶

Como resultado lógico dessa premissa, nota-se claramente que os mercados mais desenvolvidos já perceberam esse potencial e vêm investindo intensamente nas chamadas marcas não tradicionais, já abordadas neste

fórmulas físicas e químicas, descrições verbais, espectogramas, bem como o uso de cromatografia.” (tradução livre) SANDRI, Stefano; RIZZO, Sergio. *Non-conventional Trade Marks and Community Law*. 1ª ed. Leicester, Reino Unido: MARQUES, The Association of European Trade mark Owners, 2003. p. 119.

¹¹⁵ GOBÉ, Marc. *A Emoção das Marcas*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002. p. 147.

¹¹⁶ O físico e colunista do New York Times, Leonard Mlodinow, sugeriu o seguinte exemplo em seu livro a esse respeito: “No estudo sobre as meias, os sujeitos examinaram quatro pares de meias de seda que, sem que soubessem, eram absolutamente idênticos, com a única diferença de terem sido levemente perfumadas com aromas diferentes. Os sujeitos ‘não tiveram dificuldade em dizer por que um par era o melhor’, e afirmaram ter percebido diferenças de textura, trama, tato, brilho e peso. As meias com um aroma específico foram preferidas às outras, mas os sujeitos negaram ter usado o aroma como critério, e apenas seis dos 250 testados chegaram a notar que as meias estavam perfumadas.” MLODINOW, Leonard. Op. cit., p. 23.

trabalho.¹¹⁷ Apesar disso, a questão dos aromas, em particular, ainda não vem gerando muito debate no âmbito dos tribunais, brasileiros ou estrangeiros.¹¹⁸

A pouca discussão deste tema decorre do fato de que as pessoas, em geral, não reparam objetivamente nos aromas ao seu redor. Quando alguém entra em determinada loja, a sua percepção inicial é a arquitetura, a decoração, o visual dos produtos, os atendentes etc. – fatores ligados à visão do consumidor. Contudo, de forma subjetiva e involuntária, o cliente também capta as fragrâncias neste primeiro contato com o produto ou o serviço. Ainda não se sabe qual o percentual de influência que os cheiros exercem na decisão final dos indivíduos, mas uma coisa é certa: esse estímulo é mais intenso do que se imagina. Indo ainda mais além, talvez seja o próprio aroma exalado pelo estabelecimento comercial que influencie o consumidor a entrar num primeiro momento.

Assim, se a percepção objetiva deste fenômeno é extremamente difícil para os consumidores, é plausível que também o seja para aqueles que pretendem copiar o *trade dress* de determinado produto ou serviço. Desta forma, não percebendo essa possibilidade de também reproduzir os aromas característicos da companhia original, dificilmente uma violação ao *trade dress* terá como fundamento a similaridade das essências utilizadas pelo autor e pelo réu da ação. Esta parece ser a explicação mais razoável para a pouca discussão neste tema.

Entretanto, vale destacar que assim como os mercados estão se desenvolvendo para implementar os aromas como elementos chaves na

¹¹⁷ DRUMMOND, Frances; O'BRIEN, Jackie. *Non-traditional marks under scrutiny*. Inglaterra. Intellectual Property Magazine, Setembro de 2013. p. 63-64.

¹¹⁸ O debate no meio acadêmico já é mais intenso, sobretudo nos países estrangeiros que permitem o registro de marcas não-tradicionais. Apesar de não serem seguidos pelo presente trabalho, vale destacar que existem autores que rejeitam a possibilidade de proteção dos aromas, alegando, dentre outros argumentos, que os mesmos são muito subjetivos e imprecisos, bem como possuem uma instabilidade, que lhes permite variar de acordo com o tempo e ambiente. SANDRI, Stefano; RIZZO, Sergio. Op. cit., p. 118.

captação dos clientes¹¹⁹, a tendência é que os infratores tendam a também se atualizar neste sentido, ainda que em um ritmo mais devagar.

Nos EUA, como foi visto, a proteção dos aromas pode ser feito mediante registro de marca não-tradicional. O instituto registral americano para marcas e patentes definiu que a característica do aroma pode ser registrada desde que se configurem dois critérios: seja não-funcional e devidamente distintiva. Tais requisitos devem ser demonstrados através de uma descrição detalhada da marca não-visual pretendida.¹²⁰

Uma característica de um produto é funcional se é essencial ao uso e propósito do produto ou afeta a qualidade do produto. (...) Portanto, se o depositante puder mostrar que o aroma age como uma fonte identificadora, sem realizar nenhuma outra função significativa, o mesmo provavelmente passará pelo teste da não-funcionalidade.

(...) a quantidade de evidências necessárias para estabelecer a aquisição de distintividade em uma marca olfativa é substancial. (...) Se o depositante não for capaz de demonstrar que o aroma adquiriu distintividade, o mesmo poderá apenas ser registrado no Registro Suplementar.¹²¹ (tradução livre)

O Registro Suplementar é uma das seções do Registro Federal de Marcas dos EUA. A maioria das marcas (em sentido amplo) são registradas junto ao Registro Principal (*Principal Register*), restando ao Registro Suplementar o registro das marcas não-distintivas, capazes de adquirir

¹¹⁹ “(...) como fizeram o fabricante de camisas de Londres, Thomas Pink, que aromatiza suas lojas com cheiro de ‘linho seco’, o Rainforest Café, que borrifa extratos de flores frescas em suas seções, e as lojas de móveis Jordan, em Massachusetts, Estados Unidos, que usa aroma de chiclete na seção infantil e de pinho em sua seção country.” GOBÉ, Marc. Op. cit., p. 149.

¹²⁰ MEZULANIK, Eleni. *The Status of Scents as Trademarks: An International Perspective*. International Trademark Association. INTA Bulletin, vol. 67, n. 1. 01 de janeiro de 2012. Disponível em: <<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheStatusofScentsasTrademarksAnInternationalPerspective.aspx>>. Acesso em: 12 de abril de 2015.

¹²¹ “A nonfunctional scent mark, like product trade dress, may be registered on the Principal Register, but only with proof of acquired distinctiveness. TMEP §1202.13. (...) Therefore, if an applicant can show that the scent acts as a source identifier without performing any other significant function, the scent will likely pass the nonfunctionality test. (...) the amount of evidence needed to establish acquired distinctiveness of a scent mark is substantial. (...) If an applicant is unable to demonstrate that a scent has acquired distinctiveness, the scent can be registered only on the Supplemental Register.” BURGETT, Jay M. *Hmm...What's That Smell? Scent Trademarks: A United States Perspective*. International Trademark Association. INTA Bulletin, vol. 64, n. 5. 01 de março de 2009. Disponível em: <<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Hmm%E2%80%A6What%E2%80%99sThatSmellScentTrademarks%E2%80%94AUnitedStatesPerspective.aspx>>. Acesso em: 12 de abril de 2015.

posteriormente distintividade pelo *secondary meaning*. Evidentemente, o Registro Suplementar é um meio mais fraco de proteção, não conferindo todas as prerrogativas esperadas pelo depositante.¹²² Contudo, o titular da marca poderá tentar registrar sua marca no Registro Principal, utilizando-se do Registro Suplementar para provar o seu uso exclusivo durante 5 anos, período necessário para a comprovação do *secondary meaning*.¹²³

Como se observa, os EUA já estão muito à frente nessa discussão. No entanto, mesmo com um sistema registral desenvolvido e complexo, aqui abordado de forma bem reduzida, o seu método de análise das marcas olfativas ainda é um ponto permeado pelo subjetivismo.

O instituto registral do Reino Unido, que possui regras similares para o registro de marcas olfativas, já atuou em alguns casos conhecidos nesta seara. Um deles, de 1994, resultou no indeferimento do pedido de registro da marca olfativa “Chanel No. 5”. Na época em que a decisão foi prolatada, entendeu-se que a configuração do produto não pode resultar da sua natureza em si, isto é, o aroma do perfume se confundia com o próprio produto, não sendo possível registrá-lo como tal.¹²⁴ Este é o típico caso em que a característica aromática do produto viola o requisito da não-funcionalidade.¹²⁵

Outro caso que não poderia passar despercebido iniciou-se com o pedido de registro da marca olfativa descrita como “o aroma da grama recém cortada” (“*the smell of freshly cut grass*”), para distinguir bolas de tênis. A

¹²² *U.S. Trademark Registrations*: Principal Register vs. Supplemental Register. International Trademark Association. Disponível em: <<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/PrincipalVsSupplementalRegister.aspx>>. Acesso em: 12 de abril de 2015.

¹²³ GURFINKEL, Daniel M. *The U.S. Trademark Registers*: Supplemental vs. Principal International Trademark Association. INTA Bulletin, vol. 67, n. 9. 01 de maio de 2012. Disponível em: <<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheUSTrademarkRegistersSupplementalVsPrincipal.aspx>> Acesso em: 12 de abril de 2015.

¹²⁴ SCHAAL, Carsten. *The Registration of Smell Trademarks in Europe*: another EU Harmonisation Challenge. Inter-Lawyers. Lex E-Scripta. 2003. Disponível em: <<http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-EU.htm>>. Acesso em: 12 de abril de 2015.

¹²⁵ Neste sentido: “Um aroma, portanto, pode ter um caráter distintivo quando associado arbitrariamente a um produto que normalmente não emite qualquer aroma, ou quando é completamente diferente do aroma normal do produto que será depositado.” (tradução livre) SANDRI, Stefano; RIZZO, Sergio. Op. cit., p. 116.

depositante teve seu pedido negado pelo examinador inicial, sob o fundamento de que a referida descrição não constituía uma representação gráfica da marca, mas apenas uma mera descrição. Após apelar da decisão junto à segunda instância do órgão registral europeu (*Office for Harmonization in the Internal Market – OHIM*), a Corte definiu que “o aroma da grama recém cortada” seria suficientemente distintiva, na medida em que qualquer um a reconheceria sem dificuldade. Pontuou, ainda, que a descrição (apesar de enxuta) traz a representação gráfica necessária para indicar precisamente o conteúdo da marca.¹²⁶

O terceiro caso, cuja repercussão na comunidade européia foi imensa, envolveu um sujeito chamado Ralf Sieckmann e o Escritório Alemão de Patentes (*German Patent Office*). A questão se iniciou com o pedido de registro da marca olfativa descrita como aroma “balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela” (“*balsamically fruity with a slight hint of cinnamon*”). Além desta descrição visual da essência, o depositante instruiu o pedido com sua fórmula química e amostras da substância.¹²⁷

Apesar de seus esforços, Sieckmann viu seu pedido ser rejeitado e, irresignado, apelou à Corte Federal de Patentes Alemã, que pediu ao Tribunal de Justiça da União Europeia (*Court of Justice of the European Union – CJEU*) que resolvesse a questão prejudicial acerca da interpretação do artigo 2º das Diretivas de Marcas da União Europeia.¹²⁸

Nesta ocasião, a Corte afirmou que a representação gráfica dos sinais, prevista pelo artigo, deve ser orientada por alguns requisitos, quais sejam: o

¹²⁶ Ibid., p. 121.

¹²⁷ DEVANEY, Mark. *A Future for the Non-traditional*. Intellectual Property Magazine, junho de 2011. p. 32. Disponível em: <<http://www.intellectualpropertymagazine.com/resources/pdfarchive/?pdfYear=2011>>. Acesso em: 15 de abril de 2015.

¹²⁸ “Artigo 2. Uma marca pode consistir em qualquer sinal capaz de ser representado graficamente, por palavras, particularmente, incluindo nomes pessoais, desenhos, letras, numerais, o formato de um produto ou sua embalagem, desde que tais sinais seja capazes de distinguir produtos ou serviços de uma empresa e de outra.” (tradução livre). Official Journal of the European. Diretiva 2008/95/EC do Parlamento Europeu e do Conselho. 22 de outubro de 2008. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:en:PDF>>. Acesso em: 15 de abril de 2015.

sinal deve ser claro (não pode ser ambíguo); preciso (não pode haver um sinal descrito de forma muito ampla, como, por exemplo, o nome de cores comuns); autônomo (como as notas musicais); de fácil acesso (de preferência, por meio de bases de dados); inteligível; durável (isto é, o sinal deve se manter consistente, sem variação); e objetivo.¹²⁹

Munida desses critérios (denominados *Sieckmann Criteria*), a CJEU considerou que o aroma pretendido, mesmo com a descrição, a amostra e a fórmula química, não atendia os requisitos necessários à configuração da efetiva representação gráfica.¹³⁰ Para muitos tal decisão representou um retrocesso no debate, dificultando enormemente o registro de marcas olfativas futuras na Europa.¹³¹

A análise desses três casos emblemáticos direciona o leitor para a situação atual dos aromas no âmbito da propriedade intelectual internacional. Sendo assim, é possível estabelecer três pontos convergentes acerca do tema: (i) os países que adotam o registro das marcas não-tradicionais, em geral, exigem a representação gráfica do aroma que se pretende registrar; (ii) ainda há grande dificuldade em definir como a proteção objetiva do aroma deve ocorrer na prática; (iii) mesmo com os critérios sugeridos no caso *Sieckmann*, o processo decisório das cortes permanece essencialmente subjetivo.

Em vista destas conclusões, o tópico seguinte buscará, através de um estudo empírico nas lojas das grifes FARM e Maria Filó, apontar as diferenças e semelhanças entre seu *trade dress*, trazendo a opinião do presente autor e dos consumidores acerca da influência que o aroma exerce no mercado. Tal análise será completada pelo último tópico deste trabalho, no qual será verificada a

¹²⁹ BARKER, Katharina. *The 'Sieckmann' Criteria*. Lawdit Solicitors, 05 de abril de 2013. Disponível em: <<http://www.lawdit.co.uk/news/365/10/The-Sieckmann-Criteria>>. Acesso em: 15 de abril de 2015.

¹³⁰ PEREZ, Cristina Hernandez-Marti. *The Possibility of IP Protection for Smell*. European Intellectual Property Review, Vol. 36, Issue 10, 2014, p. 666.

¹³¹ DAVIS, Jennifer. *Between a sign and a brand: mapping the boundaries of a registered trade mark in European Union trade mark law*. In: *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique*. BENTLY, Lionel; DAVIS, Jennifer; GINSBURG, Jane C. (editores). 1ª ed. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2008. p. 72-73.

possibilidade de distinguir objetivamente os aromas e ensaiada uma proteção dos mesmos através do *trade dress* e da concorrência desleal.

3.2 Vestuário Feminino: análise empírica das grifes FARM e Maria Filó

Como já adiantado, este tópico abordará a percepção estética deste autor e dos consumidores acerca de duas grifes femininas famosas no país (em especial, no Rio de Janeiro): a FARM e a Maria Filó. A escolha por essas empresas se baseou em sugestões de pessoas próximas a este autor, que já haviam captado os aromas característicos utilizados nas lojas das referidas marcas. Com essa informação prévia, procedeu-se a uma pesquisa na internet que evidenciou a semelhança de preços, localidade dos estabelecimentos e público alvo, elementos que selaram definitivamente a escolha acima.¹³²

A metodologia deste estudo será dividida entre a percepção do autor do presente trabalho e a percepção de terceiros, que será refletida nas respostas dadas às seguintes perguntas formuladas pelo presente autor: **(i)** o que você acha do aroma da loja?; **(ii)** em que momento você notou o aroma da loja – antes de entrar, quando entrou ou após algum tempo dentro da loja?; **(iii)** como você descreveria o aroma da loja?; **(iv)** o aroma da loja lhe traz alguma lembrança?; **(v)** existe alguma fragrância padronizada para todas as lojas?; e **(vi)** você acha que o aroma da loja influencia o cliente a entrar e comprar ou serve apenas como um elemento “decorativo”?

¹³² Para fins de comparação, serão visitadas as seguintes lojas: FARM Ipanema: Rua Visconde de Pirajá, 365, lojas c-d- 202, 203 e 204; FARM Leblon: Av. Ataulfo de Paiva, 270, lojas 313/314, Shopping Rio Design Leblon; Maria Filó Ipanema: Rua Visconde de Pirajá, 351, Fórum de Ipanema; e Maria Filó Leblon: Av. Ataulfo de Paiva 270, 1º piso, Shopping Rio Design Leblon.

3.2.1 A Percepção de Terceiros

Como já descrito acima, este texto será o reflexo de entrevistas realizadas com meninas das classes econômicas média e alta da Zona Sul do Rio de Janeiro.¹³³ Para evitar uma leitura maçante e repetitiva, optou-se por não se delimitar as respostas individuais a cada uma das perguntas, mas, sim, trazer um apanhado geral das ideias sugeridas.

A primeira impressão que tal análise trouxe à baila é que o público feminino tende a se dividir quando confrontadas com a comparação entre a Maria Filó e a FARM. Isto pode se dar em razão de algumas diferenças conceituais marcantes entre as duas empresas, que serão abordadas detalhadamente na análise pessoal do autor, mais à frente. Contudo, apesar de considerarem os aromas diferentes, as respostas revelam que, no fundo, o sentimento passado pela fragrância das duas marcas é semelhante: a leveza, o frescor, o ar livre, o campo, o verão.

A similitude das sensações que os aromas da Maria Filó e da FARM trazem, não diminui, porém, seu aspecto singular. Todas as entrevistadas ressaltaram a fórmula marcante desses aromas. Uma inclusive afirmou ser possível reconhecer uma peça de roupa das referidas lojas apenas pela essência por ela exalada. Outras alegaram que durante e após a compra costumam cheirar as roupas, que, segundo elas, mantém a fragrância em seu tecido durante dias. E mais, junto a essas observações, a grande maioria assegurou, ainda, ter percebido o aroma das lojas antes mesmo de adentra-las.

Não há outra conclusão a não ser a de que as empresas escolhidas prezam pelo reconhecimento de seus aromas característicos. As fragrâncias da Maria Filó e da FARM buscam incorporar todo o conceito das suas marcas em um só sentido. Nas palavras de uma das entrevistadas, “é como se o cheiro

¹³³ As perguntas forem propostas às seguintes pessoas (que autorizaram a citação nesta dissertação): Fernanda Barrucho (22), Bárbara Moisés (25), Victoria Fabrianni (24), Luiza Mattos (20), Ingrid Frugoli (21), Laura Marcondes (24), Fernanda Alice (22), Amanda Apelfeld (25).

fosse parte da vitrine.”¹³⁴ Ou seja, o aroma caracteriza as companhias tanto quanto as próprias roupas, a decoração das lojas, o modo de atendimento, as marcas visualmente perceptíveis etc.

Sendo assim, considerando, *a priori*, a fragrância de uma loja como elemento chave para a composição do conceito da empresa, por que não utilizar as mesmas ferramentas jurídicas de proteção às características visualmente perceptíveis para tutelar um aroma adotado em determinada empreitada?

Para concluir esse raciocínio, vale o seguinte exemplo: suponha-se que determinada companhia deseja iniciar um negócio para competir com a Maria Filó ou a FARM. Para tanto, a empresa hipotética escolhe um conceito semelhante a uma dessas grifes, mas sem reproduzir de forma manifesta suas marcas, sua decoração de interiores e arquitetura. Contudo, como forma de atrair a clientela, passa a adotar a mesma fragrância por elas utilizadas, de modo que suas peças de roupa e a entrada de suas lojas se tornam impregnadas pelos aromas aqui analisados. Pergunta-se: esse ato praticado pela empresa hipotética é uma violação ao *trade dress* da Maria Filó ou da FARM?

Não é fácil responder a esta pergunta. Para tanto, é necessário avaliar se os aromas podem, de fato, ser distintivos, segundo critérios objetivos que serão sugeridos no último tópico deste trabalho. O que se tem hoje na Europa e nos Estados Unidos – a necessidade de uma representação gráfica – não é suficiente para demonstrar se determinado aroma é ou não distintivo.

Vale deixar aqui, por último, as seguintes falas, vindas diretamente de consumidoras do segmento comercial analisado, sobre o tema dos aromas em

¹³⁴ “Constituem a freguesia do estabelecimento comercial tôdas as pessoas que o frequentam e nêle fazem, habitualmente, suas compras. (...) Ao lado dela existe a *transunte*, ou de passagem. Provocam-na as mercadorias expostas nos mostruários. Têm estes por escopo seduzir os transeuntes. (...) O transeúnte é, silenciosamente, convidado a ver, a parar, a examinar, a namorar os artigos, afinal, a tocá-los, com os dedos.” FERREIRA, Waldemar Martins. *Instituições de Direito Comercial*. 4ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1956. Vol. 2. p. 394-395.

lojas femininas: (i) “cheiro bom pressupõe qualidade boa”¹³⁵; (ii) “é até mais prazeroso para experimentar”¹³⁶; e (iii) “Passar em frente a loja e sentir um aroma perfumado faz o cliente querer entrar na loja e provavelmente permanecer mais tempo nela.”

3.2.2 A Percepção do Autor

Antes da análise física das lojas citadas acima, o presente autor teve a curiosidade de vasculhar o *website* das duas empresas. Neste ponto, interessante destacar que a empresa responsável pela marca FARM teve o cuidado de colocar uma referência expressa sobre sua política de propriedade intelectual. Ainda mais significativo é menção do tema *trade dress* nesta nota, que assim dispõe:

A identidade visual da FARM, ou seja, o conjunto de elementos que representam visualmente a marca e a loja, inclusive no site e na página oficial no Facebook, pertence exclusivamente à FARM. Na identidade visual estão incluídos, por exemplo, as embalagens, as logomarcas, o conceito das coleções, e o visual em geral ("trade dress").¹³⁷

¹³⁵ Interessante notar que o aroma agradável gera uma presunção de qualidade boa, apesar da qualidade e do aroma não terem qualquer vínculo necessário entre si. Isso é um reflexo, em grande parte, do subconsciente, que liga os aromas agradáveis às experiências pretéritas positivas. Conhecendo esta presunção, em tese, seria possível utilizá-la de modo inverso, para impulsionar as vendas de produtos de qualidade inferior, mediante a utilização de fragrâncias agradáveis que serviriam de camuflagem para os consumidores. Neste sentido: “A informação é tão poderosa que sua mera presunção, pode gerar um forte efeito, ainda que a informação não exista de fato. (...) É comum que uma parte tenha melhores informações em uma negociação que a outra parte. Nas palavras dos economistas, esse caso é conhecido como assimetria de informação. Aceitamos como uma verdade do capitalismo que alguém (geralmente um especialista) sabe mais que outrem (geralmente um consumidor). (...) considere uma concessionária de automóveis: o vendedor fará o seu melhor para ofuscar o valor do carro através de uma montanha de acessórios e incentivos.” (tradução livre) LEVITT, Steven D.; DUBNER, Stephen J. *Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything*. 1ª ed. Nova Iorque: Editora HarperCollins Publishers, 2005. p. 60-62.

¹³⁶ “Aromas podem alterar nosso humor. Resultados de testes mostraram um percentual de 40% de melhoramento do nosso humor quando somos expostos a fragrâncias prazerosas – principalmente se a fragrância trouxe uma lembrança feliz.” (tradução livre) LINDSTROM, Martin. *BRAND sense: Build Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound*. 1ª ed. Nova Iorque: Free Press, 2005. p. 92.

¹³⁷ Trecho retirado do *website* da FARM. Disponível em: <<http://www.farmrio.com.br/loja/politicas#propriedade>>. Acesso em: 21 de maio de 2015.

Apesar da utilização da terminologia “visão geral”, que reduz o espectro de proteção para elementos visuais tão somente, o termo *trade dress* que se segue, a princípio, já incorporaria todos os elementos caracterizadores da empresa. A par esta breve constatação, chama atenção a preocupação da FARM em colocar o termo *trade dress* em evidência, pois evidencia como as empresas têm buscado mais e mais a proteção de elementos além da marca visual em si.

Passando-se à análise das lojas em concreto, abordar-se-á primeiramente as lojas da FARM e depois as lojas da Maria Filó. Por fim, o autor buscará tirar uma conclusão dessa pesquisa de campo.

A loja da FARM é muito característica, podendo ser avistada de longe, apesar de suas dimensões normais. Num primeiro momento já se verifica quatro fatores distintivos: as localidades estratégicas das lojas, as cores fortes das roupas, o símbolo da marca (uma grande flor) e a fachada composta por largas treliças em conjunto com ripas finas de madeira clara.

A medida que o comprador se aproxima da loja, começa a notar as estampas com muitas flores e plantas. Verifica-se também que o interior da loja, em contraste com as roupas, apresenta uma tonalidade clara, voltada para o bege. Junto com as cores claras do ambiente, somam-se a luz amarela, algumas plantas e pedrinhas, que dão a impressão de que o consumidor está num ambiente calmo e leve – parece se estar na praia: o que seria mais representativo do Rio de Janeiro?

Finalmente, o consumidor chega à porta da loja, onde já se pode sentir um leve aroma, quase imperceptível em razão dos outros cheiros exteriores. Além disso, torna-se possível notar alguns objetos de decoração voltados ao público jovem, tais como bicicletas, skates e pranchas. O interior da loja busca, sem dúvida alguma, proporcionar um sentimento de conforto, leveza e relaxamento. Ao mesmo tempo em que há todo um conjunto de fatores que

remete o público consumidor à natureza, o aroma do local contribui para dar um toque de limpeza, fragilidade e suavidade.

A fragrância ambiente da FARM, que é vendida nas lojas, é utilizada com bastante moderação, de modo que a transição do ambiente externo para o ambiente interno não é tão perceptível. Contudo, quando se sai da loja, nota-se que se está num ambiente neutro novamente. Em razão da padronização do aroma, é possível identificar a loja da FARM em diferentes localidades.

Em termos de descrição do aroma, não parece possível para o consumidor comum estabelecer uma representação gráfica muito elaborada. Para o presente autor, a fragrância ácida levemente adocicada das lojas tem influência crucial na captação de clientela. Contudo, ela por si só não tem a capacidade de levar o consumidor a comprar, sendo necessário contextualizá-la no ambiente e no estilo da FARM.¹³⁸

No que tange a marca Maria Filó, a primeira diferença em comparação com a FARM, para um observador atento, é o estilo mais conservador da loja, apesar de ambas as lojas terem surgido na mesma época.¹³⁹ Isso é refletido na própria posição dos produtos na vitrine – enquanto a FARM dispõe suas roupas diretamente para o público que está dentro da loja, não separando roupas de mostruário específicas para a vitrine, a Maria Filó utiliza uma organização mais usual, contando com uma vitrine composta por conjuntos de peças da loja e seus respectivos preços.

O estilo mais conservador da Maria Filó é refletido também na própria paleta cores utilizada no estabelecimento: o ambiente é majoritariamente coberto por uma madeira pintada na tonalidade de cinza claro, colocada na

¹³⁸ Esta afirmação pode não ser absolutamente verdadeira. Algo no aroma da loja poderia invocar o subconsciente de determinado indivíduo influenciando-o a, eventualmente, comprar um de seus produtos. Basta relembrar o estudo exemplificado por Leonard Mlodinov no qual diversas pessoas analisaram pares de meias e escolheram as que mais lhes agradavam, sem saberem que se tratavam de meias idênticas, que diferiam-se apenas pelo aroma. Contudo, o “estado da arte” da ciência e psicologia atual ainda não consegue definir o grau de persuasão que um cheiro exerce nas escolhas humanas. MLODINOV, Leonard. Op cit., p. 54.

¹³⁹ Ambas as marcas foram criadas no ano de 1997.

parede em forma de painéis de estilo clássico europeu. As roupas ficam dispostas dentro de uma espécie de armário sem portas, com interior de madeira clara.

Apesar de ambas as marcas se voltarem a um público financeiramente semelhante, parece que a Maria Filó engloba uma fatia maior de mercado, já que suas roupas, por serem mais neutras, se tornam atrativas a um público feminino mais velho. O fato da marca produzir roupas infantis também é fator que sustenta esta afirmação.

O tema de flores também aparece nas lojas da Maria Filó, mas vem acompanhado por roupas de uma coloração mais sóbria e tradicional, variando entre o vermelho, vinho, preto, branco e marrom.

Em relação ao aroma dos estabelecimentos comerciais, parece que a empresa conseguiu refletir perfeitamente seu estilo através da fragrância utilizada em suas lojas. O impacto do aroma na Maria Filó é muito mais forte do que na FARM, o que pode ter sido calculado justamente para compensar os elementos visuais menos marcantes da primeira. Olhando-se a vitrine da loja já é possível sentir as “notas” do perfume utilizado no seu interior.

Juntamente com copos, porta-retratos e colares, a fragrância ambiente das lojas também é vendida pela Maria Filó. O aroma adocicado faz lembrar mulheres mais maduras e independentes. A aposta em um aroma mais forte é um risco pois aqueles que não se identificarem com o aroma tendem a ser mais facilmente repelidos pela loja. Por outro lado, caso o aroma adocicado e intenso da Maria Filó agrade o consumidor, a possibilidade dele entrar no estabelecimento aumenta consideravelmente em comparação com a FARM, que utiliza a essência de forma mais moderada.

Passada a análise dos estabelecimentos comerciais da FARM e da Maria Filó, juntamente com o depoimento de consumidoras frequentes de ambas as lojas, verifica-se que ambas as empresas usam o tipo e a intensidade do aroma que mais identifica seu conceito. Esses exemplos não são casos excepcionais –

outras grifes femininas com signos olfativos fortes também podem ser citadas, como a Leeloo, a Melissa, a Animale, dentre outras.

Enfim, as empresas de vestuário que se mostram mais prósperas atualmente, sobretudo as voltadas ao público feminino, se preocupam com os mínimos detalhes para agradar (e, eventualmente, influenciar) seus clientes, sendo talvez o aroma das lojas a estratégia mais velada nesse sentido.

Conforme se averiguou, as próprias consumidoras se recordam das fragrâncias da FARM e da Maria Filó e assumem que elas exercem certa influência na hora da compra. Constata-se, assim, que os aromas são pontos expressivos das companhias, mas ainda é necessário averiguar se eles podem ser objetivamente distintivos, de modo a receber a mesma tutela que os elementos visuais do *trade dress*.

Sendo assim, o próximo e último tópico deste trabalho buscará aprofundar o estudo do aroma como parte do *trade dress* da companhia e sua consequente proteção pelo instituto da concorrência desleal. Para tanto, será necessário estabelecer um contorno definido da propriedade das fragrâncias através da delimitação de critérios mais sólidos e universais para se averiguar sua distintividade dentro de determinado mercado. Para encerrar tal discussão, será explicada a importância prática deste estudo para os futuros litígios que envolvam o conjunto-imagem de um estabelecimento comercial.

3.3 Aroma Distintivo e sua Proteção pelo Trade Dress

Como saber se o aroma faz parte do *trade dress* de uma companhia? Essa é uma pergunta chave para o presente estudo e para respondê-la é necessário avaliar se o aroma em questão possui distintividade. Surge aqui mais uma questão: quando o aroma será distintivo? O mero fato de haver uma representação gráfica não parece suficiente para suprir o requisito da

distintividade. Mesmo porque, a maioria dos aromas é impossível de se definir em palavras, ao menos para o “homem médio”.¹⁴⁰

Bem verdade que o caso Sieckmann, analisado anteriormente, trouxe requisitos para identificar se a representação gráfica de um aroma é ou não distintiva. Contudo, além da sua rigidez, a aplicação desses critérios ao caso concreto mais uma vez ensejaria decisões baseadas em palpites particulares dos julgadores. É necessário formular uma aproximação mais flexível e que não seja totalmente dependente do elemento visual.

Dissertando sobre outra vertente do *trade dress*, a autora Cristiane Manzueto estabeleceu paradigmas objetivos para averiguar se determinado produto é distintivo – ela propôs um tipo de teste, cujas respostas seriam simples “sim” ou “não”:

- 1- A aparência geral de determinado produto é conhecida por qualquer indivíduo, mesmo potenciais consumidores, em determinado segmento mercadológico?
- 2- Há inovação, tecnologia ou novidade em determinado produto?
- 3- Os consumidores já se habituaram a associar determinada aparência geral a determinado segmento mercadológico?
- 4- Há em determinada aparência geral de um produto a combinação de cores, formatos e/ou quaisquer outras características que podem ser observadas em outros produtos da mesma categoria?
- 5- Há no mercado outros produtos com aspectos conjunturais semelhantes?
- 6- A embalagem apresenta característica funcional?
- 7- Há sofisticação do consumidor e/ou alto grau de cuidado no seu momento da compra do produto?¹⁴¹

O estudo em destaque, evidentemente, não busca englobar todos os elementos que podem ser protegidos pelo *trade dress*. O foco das perguntas acima são os litígios que envolvem o conjunto-imagem de produtos.

¹⁴⁰ “Aromas são quase impossíveis de descrever. Nós somos expostos à milhares de diferentes cheiros e, mesmo assim, temos um vocabulário extremamente limitado para nos referirmos à eles. (...) Constantemente utilizamos o vocabulário mais amplo de alimentos e paladar para descrever uma essência.” (tradução livre) LINDSTROM, Martin. Op. cit., p. 24.

¹⁴¹ MANZUETO, Cristiane Santos. *Requisitos Objetivos para a Apuração da Distintividade nos Conflitos Judiciais Envolvendo o Trade Dress de Produto*. Rio de Janeiro: INPI, 2011. p. 80.

Entretanto, não seria possível utilizar a estrutura desse questionário para também averiguar a distintividade de determinado sinal olfativo?

Alguns podem dizer: não é viável a aplicação dessas perguntas aos aromas, tendo em vista que as respostas implicariam em uma subjetividade excessiva, que sujeitaria as partes a uma decisão baseada exclusivamente no achismo. Em oposição a este argumento, não seria possível afirmar que, mesmo no caso de produtos, as respostas também seriam, em alguma medida, vinculadas às experiências pretéritas do analista?¹⁴² De fato os quesitos são objetivos, mas a escolha pelo “sim” ou pelo “não” sempre estará vinculada a um achismo daquele que decidirá a questão.

Existem, contudo, três maneiras de fundamentar o questionário acima proposto de modo a fortalecer determinado entendimento e compensar a carga de subjetivismo que as discussões sobre *trade dress*, invariavelmente, geram: (i) pesquisa de mercado entre os consumidores; (ii) “corpo de jurados” imparciais para avaliar o objeto do conjunto-imagem em debate;¹⁴³ e (iii) perícia técnica.

A primeira sugestão – a pesquisa de mercado – parece ser mais complicada de se colocar em prática, tendo em vista os elevados custos envolvidos e o tempo necessário para concluir tal medida. Sua utilização no sistema judiciário ocorreria, em tese, a partir de uma iniciativa da acusação ou da defesa, visando fundamentar suas teses. O requerimento de ofício para a

¹⁴² “Indiscutivelmente, a questão da subjetividade não deveria apresentar maiores dilemas para marcas olfativas quanto para as marcas em geral. Os padrões legais usados para avaliar a similaridade de palavras ou cores são igualmente aplicáveis para determinações baseadas em gradações de essências. Falta apenas experiência (e casos precedentes)” (tradução livre). MATHESON, Julia Anne; DRAFFEN, Jennifer Adams. *The Sweet Smell of a Successful Registration*. Nova Iorque: Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, março de 2003. Disponível em: <<http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=d28c44ca-6b7a-440b-a97d-ee09588e9c02>>. Acesso em: 12 de maio de 2015.

¹⁴³ A pesquisa de mercado e a convocação de “jurados”, em tese, poderiam entrar na regra geral do art. 332 do Código de Processo Civil: “Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa.” BRASIL. CPC (1973). Código de Processo Civil: promulgada em 11 de janeiro de 1973.

implementação de tal elemento probatório seria inviável, tendo em vista que nem todas as partes possuem o suporte financeiro necessário para tanto e, conseqüentemente, limitar-se-ia o direito de ação, a ampla defesa e o contraditório.

Em relação à segunda sugestão, propõe-se uma maior aproximação do direito norte-americano. Entretanto, como se sabe, no Brasil não é permitido a utilização do júri em casos que não envolvam crimes dolosos contra a vida.¹⁴⁴ Sendo assim, a idéia aqui proposta não seria de “jurados” que definissem o rumo final do processo, mas que emitissem suas opiniões como consumidores acerca do *trade dress* em litígio. A diferença desta sugestão para a pesquisa de mercado é que os “jurados” teriam a oportunidade de ter contato direto com objeto do litígio. Por exemplo, em um caso de *trade dress* de produto, os “jurados” analisariam os produtos que estão sendo discutidos; no caso de um *trade dress* relacionado ao estabelecimento comercial, comparariam as fotos e, até mesmo, os aromas dos dois locais etc.

O grande problema dessas duas primeiras soluções é que o achismo continua existindo. As sugestões (i) e (ii) trazem elementos a mais para a controvérsia e podem até sustentar uma tese baseada no *secondary meaning*, mas, ainda assim, são medidas baseadas nas opiniões de pessoas aleatórias e inexperientes.

Aqui entra a terceira solução. Como o caso da Mr. Cat vs. Mr. Foot demonstrou nas linhas acima, a perícia já vem sendo utilizada em litígios envolvendo a violação de *trade dress*. Vale lembrar que o trabalho pericial pode ser determinado pelo magistrado a um perito de sua confiança (auxiliar

¹⁴⁴ Disposição contrária atentaria à disposição do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CRFB, que assim dispõe: “Art. 5º (...) XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...) d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;” BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 15 de maio de 2015.

de justiça)¹⁴⁵ ou requerido pelas partes. Contudo, apesar de trazerem uma análise mais técnica do objeto discutido, os serviços de perícia, em sua grande maioria, são baseados nos sinais visuais e, por isso, parece extremamente improvável que uma parte utilize (e, até mesmo, encontre) eventual perito em aromas.¹⁴⁶

Apesar dos defeitos de cada uma das sugestões acima, elas trazem evidências que, juntamente com os demais documentos usualmente trazidos pelas partes, ajudarão o magistrado a estabelecer sua convicção de maneira mais legítima. Para o julgador, é neste momento em que os critérios de apreciação da distintividade do *trade dress* devem entrar em pauta.¹⁴⁷

A análise do conjunto-imagem, à princípio, deve ser feita a partir de um questionário único, conforme a dissertação elaborada pela Cristiane Manzueto. Porém, se as partes e/ou os elementos probatórios também apontarem para uma divergência além dos sinais visuais (como os aromas, por exemplo), não será possível manter um padrão para os critérios, tendo em vista as naturezas sensoriais completamente diferentes.

Cabe ressaltar, entretanto, que os litígios trazidos ao judiciário até o momento não trouxeram tais divergências provavelmente devido ao fato de que o *trade dress* (e a propriedade industrial em geral) ainda é visto majoritariamente sob sua ótica visual. É neste ponto que o presente trabalho visa chamar a atenção dos leitores – os elementos além dos sinais visualmente perceptíveis (principalmente os aromas) são fortes armas tanto para a defesa,

¹⁴⁵ “Art. 139. São auxiliares do juízo, além de outros, cujas atribuições são determinadas pelas normas de organização judiciária, (...) o perito (...)” BRASIL. CPC (1973). Código de Processo Civil: promulgada em 11 de janeiro de 1973. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15869.htm>. Acesso em: 15 de maio de 2015.

¹⁴⁶ Vale destacar que a perícia, evidentemente, só deve ser utilizada nos casos onde realmente é necessário. “Muitos dos casos de conflitos de marcas e conflitos de *trade-dress* (conjunto-imagem), em tese, não apresentam complexidade. A reprodução ou imitação ‘salta aos olhos’ e o observador comum, juiz ou autoridade competente poderão atestar se há ou não semelhança entre as marcas em cotejo ou, em casos de concorrência desleal por imitação de *trade-dress*, se um conjunto pode ser associado ao outro no seu aspecto geral.” MENEZES, Paula Bezerra. *Perícia em Conflitos de Marcas e Trade-Dress: Transferência da Decisão de Mérito para um Terceiro Não Togado?*. Edição 103. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, novembro/dezembro de 2009. p. 46.

¹⁴⁷ Para as partes, os critérios devem ser adotados nas suas peças de defesa e acusação.

quanto para a acusação, em casos envolvendo *trade dress*, mesmo que por via acessória.

Logicamente, existem situações em que não há razão para tais elementos serem suscitados. Contudo, em outras hipóteses, essa estratégia pode ser um novo caminho a ser seguido. Por exemplo, no caso de litígios relacionados ao conjunto imagem de grifes femininas, tema central deste estudo, uma fundamentação englobando elementos visuais e olfativos do *trade dress* seria muito interessante, pois, como já foi visto, os aromas atualmente possuem importância fundamental no conceito das marcas deste segmento mercadológico.

Não há dúvidas que os elementos visuais serão sempre o foco principal das ações judiciais relacionadas ao *trade dress* (ao menos enquanto a ciência não puder demonstrar categoricamente o nível de influência que os demais sentidos exercem sobre o ser humano). A ideia aqui, porém, é que outros elementos, não visuais, também podem servir como argumentos acessórios para a fundamentação.

A partir desta constatação, o presente trabalho sugere a criação de uma nova lista de critérios, baseado no questionário destacado no início do tópico, para verificar a distintividade de determinado aroma eventualmente suscitado em um litígio judicial:

1. O aroma de determinado produto ou estabelecimento comercial é conhecido por qualquer indivíduo, mesmo potenciais consumidores, em determinado segmento mercadológico? Da mesma forma que existem produtos conhecidos e desconhecidos pelo público em determinado segmento mercadológico, também existem aromas na mesma situação. Para a formação da decisão judicial,

caberá ao juiz analisar o produto ou visitar o estabelecimento, ou, em hipótese mais provável, analisar amostras da fragrância e estudos apresentados pela parte;

2. Há em determinado aroma de um produto ou estabelecimento comercial características que podem ser observadas em outros produtos ou estabelecimentos comerciais da mesma categoria? A descrição das características de um aroma, ao contrário dos elementos visuais, ainda é um campo impreciso. Em virtude dessa dificuldade, o “homem médio” tende a classificá-lo, de forma genérica e leiga, como doce, cítrico, suave ou neutro.¹⁴⁸ Sendo assim, a tendência é que esta pergunta seja respondida com “Sim”, visto que é comum a produtos e estabelecimentos comerciais da mesma categoria utilizarem aromas com características semelhantes;

3. Há sofisticação do consumidor e/ou alto grau de cuidado no seu momento da compra do produto? Esse critério dependerá enormemente do tipo de mercado que se analisa. No caso das grifes de vestuário feminino, foco deste trabalho, é evidente que, em situações normais, o aroma por si só não terá o condão de confundir uma potencial compradora a ponto de fazê-la entrar em uma loja concorrente. A discussão que se deve travar aqui é se a reprodução indevida do aroma de uma grife por outra companhia exerce alguma influência psicológica em determinada consumidora de modo a levá-la a adquirir um produto da concorrência.

¹⁴⁸ Até existem outras classificações mais técnicas, porém, as pessoas em geral simplesmente não as conhecem. No *website* da Sociedade Francesa dos Perfumistas (*Société Française de Parfumistes*) é possível encontrar a classificação mais aceita atualmente, que divide as fragrâncias em oito famílias: cítricos, florais, filifolhas, chipre, amadeirados, âmbar, couro e vinagre de toilette. Disponível em: <<http://www.parfumeurs-createurs.org/gene/main.php?base=02>>. Acesso em : 15 de maio de 2015.

Além dos quesitos acima¹⁴⁹, o presente trabalho sugere três novos critérios para a averiguação da distintividade de um aroma:

4. O aroma é utilizado em alta intensidade no produto ou no estabelecimento comercial?;

5. É possível identificar o produto ou o estabelecimento comercial apenas pelo aroma?;

6. O aroma característico do produto ou do estabelecimento comercial é vendido aos consumidores?

A partir dessas seis perguntas é possível solucionar a problemática inicial deste tópico: quando o aroma será distintivo? O aroma será distintivo quando o analista puder responder de forma positiva a maioria dos critérios. Delimitando-se a distintividade do aroma, o mesmo passará a fazer parte do *trade dress* de determinado produto ou estabelecimento comercial.¹⁵⁰

Não há como negar que a questão dos sinais olfativos é extremamente complexa. Por essa razão, a jurisprudência (mesmo em outros países) tem certa relutância em debater casos que envolvam essa temática. No entanto, o direito não pode fugir dos fatos – as questões práticas relativas ao tema já estão surgindo em alguns países e os tribunais ainda não têm conseguido proporcionar entendimentos inovadores neste sentido. Por enquanto, as disputas envolvem apenas questões de registro de marca não tradicional.

¹⁴⁹ É possível notar que alguns critérios propostos pela Dra. Cristiane Manzueto não foram inseridos no questionário sugerido neste trabalho. Essa distinção é necessária visto que tais critérios foram estabelecidos pela autora com foco no *trade dress* de produtos, existindo situações que não são compatíveis quando da análise dos aromas.

¹⁵⁰ O aroma se torna parte do próprio estabelecimento: “Com o nome de estabelecimento a doutrina dominante tem (...) indicado (...) o complexo de *bens* (materiais e imateriais, móveis e imóveis, e segundo alguns, também os serviços) que são os instrumentos de que o empresário se vale para o exercício da sua atividade empresarial” ASQUINI, Alberto. *Perfis da Empresa (Profili dell'impresa)*. Tradução de Fábio Konder Comparato. Padova: Rivista del Diritto Commerciale, 1943. vol. 41, I. p. 119.

Porém, é só uma questão de tempo para começarem a surgir litígios entre particulares envolvendo aromas.

Buscando colocar-se à frente no tempo, o presente trabalho aponta para a existência de uma face do *trade dress* ainda praticamente inexplorada. A análise minuciosa até aqui elaborada evidenciou que, atendidos certos critérios de distintividade, um aroma poderá perfeitamente fazer parte do conjunto-imagem de determinado produto ou estabelecimento comercial. Dessa premissa se extrai que os meios usados para a proteção dos elementos visuais do *trade dress*, quais sejam, as normas-texto de combate à concorrência desleal, já abordadas em capítulo pertinente, também devem ser aplicáveis na tutela dos seus elementos olfativos, quando existentes.

CONCLUSÃO

O processo de sofisticação dos mercados vem cada dia exigindo uma maior criatividade do empreendedor. Se antes a estratégia comercial mais comum era apenas usar uma marca forte, hoje tem se buscado trazer ao consumidor experiências sensoriais mais completas. Elementos como os aromas, por exemplo, reduzem atualmente a primazia dos sinais visualmente perceptíveis como captadores de clientela.

Com essa mudança de paradigma (que, vale dizer, ainda está em curso), esses elementos não-visuais, em alguns casos, passaram a se consagrar como verdadeiros pontos característicos de determinados empreendimentos. Tais como as marcas visuais, os aromas, tema do presente trabalho, se tornaram meios de identificação de um produto ou serviço.

Para confirmar tal tese, buscou-se desenvolver uma pesquisa de campo em um ramo comercial específico – grifes de vestuário feminino. A partir deste ponto, as lojas FARM e Maria Filó foram escolhidas e analisadas sob o ponto de vista deste autor e de diversas consumidoras. A conclusão que se chegou foi justamente que os aromas geram uma associação direta do consumidor à marca e aos produtos. No caso de o consumidor não conhecer a marca, o elemento olfativo passa a servir como uma espécie de vitrine da empresa, influenciando sua clientela em potencial a entrar nas lojas e comprar seus produtos.

A utilização mais intensa e frequente dos sinais olfativos veio acompanhada de uma preocupação por parte dos empreendedores em protegê-los juridicamente – afinal, sua reprodução por um terceiro implicaria na imitação do próprio conceito do produto ou serviço respectivo. Neste sentido, alguns países passaram a permitir o registro de marcas olfativas, mediante a apresentação de uma reprodução gráfica distintiva.

O grande problema desse método, entretanto, é que nem sempre será possível descrever os aromas em palavras. A natureza sensorial da visão é

muito diferente da do olfato. Grosseiramente falando, seria como usar receita de pudim para fazer uma feijoada. Desta forma, tal exigência acaba limitando exageradamente o âmbito de proteção dos aromas, o que não condiz com a realidade comercial da atualidade.

Outra hipótese de proteção dos aromas, mas aprofundada no presente trabalho, seria através da sua projeção como parte do *trade dress* do produto, serviço e/ou estabelecimento comercial. O conjunto-imagem, como se sabe, possui uma amplitude maior do que as marcas, na medida em que engloba todas as características distintivas de determinado empreendimento. Porém, para que esse conceito possa se aplicar aos aromas, haveria, mais uma vez, a necessidade de comprovar que o sinal possui distintividade. Se a representação gráfica não é a melhor maneira de avaliar se um elemento olfativo é, de fato, distintivo, existiria algum outro método para proceder com tal análise?

Partindo-se do pressuposto de que o aroma, como uma propriedade, deveria possuir um contorno objetivo, sob pena de violar a própria liberdade de concorrência, o presente trabalho buscou propor uma lista de critérios objetivos que possibilitassem definir se um sinal olfativo é ou não distintivo. Este método retira um pouco do achismo e da rigidez característicos do tema, conferindo-lhe um fundamento mais sólido e padronizado.

Apesar da discussão dos aromas, como parte conjunto-imagem, ainda não ter grande influência prática no Brasil, a tendência é que ela venha a aumentar nos próximos anos devido à maior inserção do país na economia global, à intensificação do empreendedorismo nacional e à entrada de empresas atuantes em setores comerciais mais desenvolvidos. As disputas relacionadas ao *trade dress* passarão a ficar mais detalhistas e aprofundadas, o que exigirá a utilização de novos artifícios para a defesa e acusação, e novas fundamentações para os magistrados. O aroma, portanto, parece despontar como um novo elemento, ainda inexplorado, a ser inserido nos litígios judiciais, mesmo que por via acessória na maioria dos casos.

BIBLIOGRAFIA

ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo (coordenadores). *Propriedade Intelectual em Perspectiva*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008;

AFZAL Hasan et al. *Consumer's Trust in the Brand: Can it be built through Brand Reputation, Brand Competence and Brand Predictability*. International Business Research, Vol. 3, No. 1. January 2010. Disponível em: <<http://ccsenet.org/journal/index.php/ibr/article/view/2952>>. Acesso em: 19 de agosto de 2014;

ALCANTARA, Fabrícia. *A Proteção das Marcas no Direito Brasileiro*. Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez. 2006;

ALVES, Alexandre Ferreira de Assunção. *A Pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade*. 1ª ed. São Paulo: Editora Renovar, 1998;

ANDRADE, Gustavo Piva. *A proteção do "trade dress" na área farmacêutica*. Informativo Dannemann Siemsen. 01-06-2009. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=392&pp=1&pi=2>. Acesso em: 09 de dezembro de 2014;

ANDRADE, Gustavo Piva. *O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços*. Edição 112. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, maio/junho de 2011;

ANTONIAZZI, Lucas Bernardo. *Trade Dress e Concorrência Desleal: O Sistema Legal de Vedação à Concorrência é Suficiente para Garantir a*

Proteção deste Instituto? Algumas Observações e Sugestões. Monografia. Rio de Janeiro: Coordenação Central de Extensão – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 2010, p. 8-9. Disponível em: <<http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/17456/17456.PDF>>. Acesso em: dia 02 de fevereiro de 2015;

ASQUINI, Alberto. *Perfis da Empresa (Profili dell'impresa)*. Tradução de Fábio Konder Comparato. Padova: Rivista del Diritto Commerciale, 1943. vol. 41, I.

BARBOSA, Denis Borges. *Do trade dress e suas relações com a significação secundária*. Novembro de 2011. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.adr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>. Acesso em: 03 de fevereiro de 2015;

_____. *O Direito Constitucional dos Signos Distintivos*. In: SANTOS, Manoel J. Pereira, JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). *Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007;

_____. *Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008;

_____. *Qual é o mínimo de distância entre marcas de medicamentos de diferentes origens?* PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 05/2014. p.439. Fev/2014. Disponível em: <<http://pidcc.com.br/artigos/052014/18052014.pdf>>. Acesso em: 09 de dezembro de 2014;

_____. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003;

BARIFOUSE, Rafael. *O que é trade dress?* Revista Época Negócios. Publicado em: 04 de agosto de 2010. Disponível em: <<http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI160465-16363,00-O+QUE+E+TRADE+DRESS.html>>. Acesso em: 09 de fevereiro de 2015;

BARKER, Katharina. *The 'Sieckmann' Criteria*. Lawdit Solicitors, 05 de abril de 2013. Disponível em: <<http://www.lawdit.co.uk/news/365/10/The-Sieckmann-Criteria>>. Acesso em: 15 de abril de 2015;

BARROS, Carla Eugenia Caldas Barros. *Manual de Direito da Propriedade Intelectual*. 1ª ed. Aracaju/SE: Editora Evocati, 2007;

BASSO, Maristela. *Os Fundamentos Atuais do Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Revista CEJ. Brasília. nº. 21, abr./jun. 2003;

BITTAR, Carlos Alberto. *Os Direitos da Personalidade*. 7ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 2004;

_____. *Direito do Autor*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 2008;

BORGES, Thiago Carvalho. *Sobre o Dano Moral à Pessoa Jurídica*. In: TEPEDINO, Gustavo (Diretor). *Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC*. Rio de Janeiro: Editora Padma, 2011. Vol. 41;

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.207.952 (2010/0144689-8), do Tribunal de Justiça do Amazonas. Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 23 ago. 2011. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo>

/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001446898&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 20 de agosto de 2014;

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 466.761 (2002/0104945-0), do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Relator: Min. Nancy Andrighi, 1º out. 2002. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=720082&num_registro=200201049450&data=20030804&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em: 16 de setembro de 2014;

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.306.690 (2011/0245390-4), do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 10 abr. 2012. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201102453904&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos>>. Acesso em: 09 de fevereiro de 2015;

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. 2ª Câmara Cível. Des. Relator: Dr. Domingos Jorge Chalub Pereira. Apelação Cível: AC n. 0018847-89.2005.8.04.0001. Data do Julgamento: 12 de maio de 2014. Disponível em: <<http://tj-am.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/155535853/apelacao-apl-188478920058040001-am-0018847-8920058040001>>. Acesso em: 10 de março de 2015;

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 9ª Câmara Cível. Des. Relator: Des. Luiz Artur Hilário. Apelação Cível: AC n. 10604110030052001. Data do Julgamento: 22 de abril de 2014. Disponível

em: <<http://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/121095195/apelacao-civel-ac-10604110030052001-mg>>. Acesso em: 10 de março de 2015;

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Ação Cível n. 001.2002.030612-2. Juiz de Direito: Dr. Adalberto de Oliveira Melo. Recife. 12 de abril de 2004. In: PINTO, André Almeida Matos de Oliveira; MONTENEGRO, Diego; PINHEIRO, Lauro Augusto Vieira Santos. *O Trade Dress e sua Aplicação no Brasil*. Revista da ABPI. n. 121. nov/dez 2012. Disponível em: <<http://www.pbb.adv.br/wp-content/uploads/2013/02/Artigo-na-Revista-da-ABPI.pdf>>. Acesso em: 08 de janeiro de 2015;

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 593.028.962, Relator: Des. Adroaldo Fabrício. In: COADV/ADV 94, n. 65232, Jurisprudência. In: ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. *A Pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade*. 1ª ed. São Paulo: Editora Renovar, 1998. p. 123;

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 0138158-21.2012.8.26.0000, Relator: Des. Ênio Santarelli Zuliani, São Paulo - SP, 31 jul. 2012. Disponível em: <<http://www.tjsp.jus.br/>>. Acesso em: 29 de outubro de 2014;

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). Apelação Cível nº 200851018073472. 1ª Turma Especializada. Relator: Des. Federal Marcello Ferreira de Souza Granado. Julgamento em 29/11/2011. Disponível em: <<http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23491160/ac-apelacao-civel-ac-200851018073472-trf2>>. Acesso em: 01 de novembro de 2014;

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). 2ª Turma Especializada. Relator: Des. Federal Messod Azulay Neto. Apelação Cível nº 0801926-62.2010.4.02.5101. Julgamento em 04/09/2012. Disponível em: <<http://dje.trf2.jus.br/DJE/Paginas/VisualizarCadernoPDF.aspx?ID=7656>>. Acesso em: 10 de dezembro de 2014;

BRASIL. Tribunal Federal de Recursos de Apelação (TFR). 5ª Turma Especializada. Relator: Des. Pedro Acioli. Apelação Cível nº 102.635. 1985. In: BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 100-103;

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. In: DOBRAL, Cristiano; JR., Francisco Penante. *Vade Mecum – Civil e Empresarial*. 1ª ed. São Paulo: Editora Método, 2014. p. 2108;

BRASIL. Poder Judiciário do Estado de Goiás. 4ª Vara Cível da Comarca de Goiânia. Juiz de Direito: Luis Eduardo de Sousa. Ação de indenização n. 1101/1997. Proferida em: 17 de setembro de 2001. In: SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. *A Proteção Autoral de Programas de Computador*. Universidade de São Paulo. Tese de Doutorado. p. 5-6. 2003. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/inpisemiologia3.pdf>>. Acesso em: 09 de fevereiro de 2014;

BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. *Vade Mecum – Civil e Empresarial*. 1ª ed. São Paulo: Editora Método, 2014;

BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Vade Mecum – Civil e Empresarial. 1ª ed. São Paulo: Editora Método, 2014;

BRASIL. Lei n. 10.406, promulgada em 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Vade Mecum – Civil e Empresarial. 1ª ed. São Paulo: Editora Método, 2014;

BRASIL. Lei n. 5.869, promulgada em 11 de janeiro de 1973. Código de Processo Civil: promulgada em 11 de janeiro de 1973. Vade Mecum – Civil e Empresarial. 1ª ed. São Paulo: Editora Método, 2014;

BRASIL. Decreto 1.355, promulgado em 30 de dezembro de 1994. Seção 2: Marcas/Artigo 15 - Objeto da Proteção/1. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/portal/>>. Acesso em: 05 de novembro de 2014;

BURGETT, Jay M. *Hmm...What's That Smell? Scent Trademarks: A United States Perspective*. International Trademark Association. INTA Bulletin, vol. 64, n. 5. 01 de março de 2009. Disponível em: <<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Hmm%E2%80%A6What%E2%80%99sThatSmellScentTrademarks%E2%80%94AUnitedStatesPerspective.aspx>>. Acesso em: 12 de abril de 2015;

CABRAL, Filipe Fonteles. *Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva?*. Edição 59. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, julho/agosto de 2002. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=146&pp=1&pi=2>. Acesso em: 30 de agosto de 2014;

CARNEIRO, Rodrigo Borges. *Decisão do Tribunal de Justiça de Góias confere proteção à configuração visual de Lojas*. Informativo Dannemann Siemsen. 2003. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=501&pp=1&pi=2>. Acesso em: 09 de fevereiro de 2015;

CARNEIRO, Rodrigo Borges. *Louis Vuitton Recebe Indenização por Danos Morais e Patrimoniais*. Informativo Dannemann Siemsen. 2003. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=496&pp=1&pi=2>. Acesso em: 30 de agosto de 2014;

CARNEIRO, Rodrigo Borges. *O Novo Código Civil e a Disciplina dos Direitos da Personalidade da Pessoa Jurídica e suas Conexões com a Propriedade Intelectual*. Revista da ABPI. n. 61. Nov/Dez 2002;

CARPENA, Heloisa. *O Consumidor no Direito da Concorrência*. Rio de Janeiro: Editora Renovar. Edição de 2005;

CERQUEIRA, João Gama. *Tratado de Propriedade Industrial*. Vol. II, Tomo II, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010;

CHOERI, Raul Cleber da Silva. *O Direito à Identidade na Perspectiva Civil-Constitucional*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2010;

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Civil*. 2ª ed., vol. 2. São Paulo: Editora Saraiva, 2005;

CONVENÇÃO da União de Paris. 07 de julho de 1883. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/images/stories/CUP.pdf>>. Acesso em: 15 de outubro de 2014;

DANIEL, Denis Allan. *Litígios envolvendo conjunto-imagem (trade dress) no Brasil*. Publicado em: 25 de out. de 2006. Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI31773,91041-Litigios+envolvendo+conjuntoimagem+trade+dress+no+Brasil>>. Acesso em: 08 de fevereiro de 2015;

DAVIS, Jennifer. *Between a sign and a brand: mapping the boundaries of a registered trade mark in European Union trade mark law*. In: *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique*. BENTLY, Lionel, DAVIS, Jennifer e GINSBURG, Jane C. (editores). 1ª ed. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2008;

DEVANEY, Mark. *A Future for the Non-traditional*. Intellectual Property Magazine, junho de 2011. p. 32. Disponível em: <<http://www.intellectualpropertymagazine.com/resources/pdfarchive/?pdfYear=2011>>. Acesso em: 15 de abril de 2015;

DRUMMOND, Frances; O'BRIEN, Jackie. *Non-traditional marks under scrutiny*. Inglaterra. Intellectual Property Magazine, setembro de 2013;

EMÍDIO, Lucimar de Fátima Bilmaia; SABIONI, Maria Livia. *O Private Label e Seu Estímulo à Cópia na Indústria de Confecção de Vestuário: uma reflexão a partir de um estudo de caso*. Revista Projetica. Volume 1. Número 1. 2010. Disponível em: <<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/projetica/article/view/7724>>. Acesso em: 10 de dezembro de 2014;

FERRAZ JR., Tercio Sampaio. *Regulamentação da Ordem Econômica*. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência. 1997, ano 5, nº 18, RT, São Paulo, pp. 95-98. Disponível em: <<http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/97>>. Acesso em: 30 de outubro 2014;

FERRAZ JR., Tercio Sampaio. *Propriedade Industrial e Defesa da Concorrência*. Revista da ABPI, nº 8, ano II, São Paulo, 1993, pp. 10-12. Disponível em: <<http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/96>>. Acesso em: 30 de outubro de 2014;

FERREIRA, Waldemar Martins. *Instituições de Direito Comercial*. 4ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1956, vol. 2.

FILHO, Sergio Cavalieri. *Programa de Responsabilidade Civil*. 8ª ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2008;

FROTA, Pablo Malheiros de Cunha. *Danos Morais e a Pessoa Jurídica*. 1ª ed., vol. 4. São Paulo: Editora Método, 2008;

GOBÉ, Marc. *A Emoção das Marcas*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002;

GONÇALVES, Carlos Roberto. *Responsabilidade Civil*. 9ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2005;

GONTÍJO, Cícero. *As Transformações do Sistema de Patentes, da Convenção de Paris ao Acordo TRIPs*. Fundação Heinrich Böll, maio/2005. p. 8. Disponível em: <<http://fdcl-berlin.de/es/publikationen/fdcl-veroeffentlichungen/fdcl-cicero-gontijo-as-transformacoes-do-sistema-de-patentes-maio-2005/>>. Acesso em: 15 de outubro de 2014;

GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. 15ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012;

GURFINKEL, Daniel M. *The U.S. Trademark Registers: Supplemental vs. Principal*. International Trademark Association. INTA Bulletin, vol. 67, n. 9. 01 de maio de 2012. Disponível em: <<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheUSTrademarkRegistersSupplementalvsPrincipal.aspx>>. Acesso em: 12 de abril de 2015;

JÚNIOR, Artur Martino de Oliveira. *Danos Morais e à Imagem*. 1ª ed. São Paulo: Lex Editora S.A., 2007;

LEVITT, Steven D.; Dubner, Stephen J. *Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything*. 1ª ed. Nova Iorque: Editora HarperCollins Publishers, 2005;

LINDSTROM, Martin. *BRAND sense: Build Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound*. 1ª ed. Nova Iorque: Free Press, 2005.

MANZUETO, Cristiane Santos. *Requisitos Objetivos para a Apuração da Distintividade nos Conflitos Judiciais Envolvendo o Trade Dress de Produto*. Rio de Janeiro: INPI, 2011;

MATHESON, Julia Anne; DRAFFEN, Jennifer Adams. *The Sweet Smell of a Successful Registration*. Nova Iorque: Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, março de 2003. Disponível em: <<http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=d28c44ca-6b7a-440b-a97d-ee09588e9c02>>. Acesso em: 12 de maio de 2015;

MENDES, André. *Caso Converse All Star*. Fashion Business and Law Institute - Brasil. 17/10/2014. Disponível em: <<http://www.fbli.com.br/#!Caso-Converse-All-Star-por-Andr%C3%A9-Mendes/c1jrk/D5C587A5-85F3-4817-A989-303369A3AB02>>. Acesso em: 10 de dezembro de 2014;

MENEZES, Paula Bezerra. *Perícia em Conflitos de Marcas e Trade-Dress: Transferência da Decisão de Mérito para um Terceiro Não Togado?*. Edição 103. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nov./dez. de 2009;

MERRYLEES, David. *Dez anos depois*. Informativo Dannemann Siemsen. 2007. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=424&pp=1&pi=2>. Acesso em: 01 de novembro de 2014;

MEZULANIK, Eleni. *The Status of Scents as Trademarks: An International Perspective*. International Trademark Association. INTA Bulletin, vol. 67, n. 1. 01 de janeiro de 2012. Disponível em: <<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheStatusofScentsasTrademarksAnInternationalPerspective.aspx>>. Acesso em: 12 de abril de 2015;

Migalhas. *Incapaz Atingido em sua Moral tem Direito a Indenização*. 17 de março de 2015. Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI217389,101048-Incapaz+atingido+em+sua+moral+tem+direito+a+indenizacao>>. Acesso em: 01 de abril de 2015;

MLODINOW, Leonard. *Subliminar: Como o Inconsciente Influencia nas Nossas Vidas*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2013;

MOHR, Stephen F.; MITCHELL, Glenn; JR, Steven J. Wadyka. *U.S. Trade Dress Law: Exploring Boundaries*. 1ª ed. Nova Iorque: INTA – International Trademark Association, 1997;

MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à Pessoa Humana: Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2003;

NUNES, Simone Lahorgue. *Direito Autoral e Direito Antitruste*. Edição nº 1. Rio de Janeiro: Editora Campus Jurídico, 2012;

Official Journal of the European. Diretiva 2008/95/EC do Parlamento Europeu e do Conselho. 22 de outubro de 2008. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:en:PDF>>. Acesso em: 15 de abril de 2015.

PARENTONI, Leonardo Netto. *Prévio requerimento administrativo e interesse de agir em juízo*. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 2044, 4 fev. 2009. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/12286>>. Acesso em: 22 de outubro de 2014;

PEREZ, Cristina Hernandez-Marti. *The Possibility of IP Protection for Smell*. European Intellectual Property Review, Vol. 36, Issue 10, 2014;

PORANGABA Luis Henrique. *Princípio da Exaustão e os Direitos Residuais sobre a Marca*. Revista da EMARF – Escola da Magistratura Regional Federal 2ª Região. 2011. p. 257-269. Disponível em: <<http://www.murtagoyanes.com.br/pt/principio-da-exaustao-e-os-direitos-residuais-sobre-a-marca-2/>>. Acesso em: 19 de agosto de 2014;

REIS, Clayton. *Dano Moral*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998;

ROCHA, Thiago Gonçalves Paluma. *Histórico e criação do acordo TRIPS/OMC*. Diritto&Diritti. Março/2013. Disponível em: <<http://www.diritto.it/docs/34763-hist-rico-e-cria-o-do-acordo-trips-omc>>. Acesso em: 05 de novembro de 2014;

SANDRI, Stefano; RIZZO, Sergio. *Non-conventional Trade Marks and Community Law*. 1ª ed. Leicester, Reino Unido: MARQUES, The Association of European Trade mark Owners, 2003;

SANTOS, Mauro Ivan C. R. dos. *Novos critérios para registro de marcas de medicamentos perante a Anvisa*. Informativo Dannemann Siemsen. 01-12-2010. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_detalle.aspx?ID_LAYOUT=131&ID=39&pp=1&pi=2>. Acesso em: 09 de dezembro de 2014;

SCHAAL, Carsten. *The Registration of Smell Trademarks in Europe: another EU Harmonisation Challenge*. Inter-Lawyers. Lex E-Scripta. 2003. Disponível em: <<http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-EU.htm>>. Acesso em: 12 de abril de 2015;

SCHREIBER, Anderson. *Direitos da Personalidade*. 1ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2011;

SIEMSEN, Peter Dirk; LEIS, Sandra. *Novos Campos em Estudo para a Proteção da Propriedade Industrial: Marcas Não-Tradicionais*. AIPPI Newsletter. Publicado em: 01 de janeiro de 2010. Acesso em: 10 de fevereiro de 2015. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_D

etalhe.aspx?ID_LAYOUT=170&ID=633&pp=2&pi=2>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2015;

SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 16^a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1999;

SILVA, Wilson Melo da. *O Dano Moral e sua Reparação*. 3^a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999;

SOARES, José Carlos Tinoco. *Trade Dress e/ou Conjunto Imagem*. São Paulo: Revista da ABPI. n.º. 15 mar./abr. 1995;

STOCO, Rui. *Tratado de Responsabilidade Civil*. 8^a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011;

SUPLICY, Maria Fernanda Pallerosi. *A Propriedade Intelectual na Indústria da Moda*. In: PIMENTA, Eduardo Salles. Estudos de Combate à Pirataria Em Homenagem ao Desembargador Luiz Fernando Gama Pellegrini. 1^a Edição. São Paulo: Letras Jurídicas, 2011;

TEPEDINO, Gustavo. *A Tutela da Personalidade no Ordenamento Civil-constitucional Brasileiro*. In: *Temas de Direito Civil*. In: *Temas de Direito Civil*. 4^a ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008;

U.S. Trademark Registrations: Principal Register vs. Supplemental Register. International Trademark Association. Disponível em: <<http://www.int.a.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/PrincipalvsSupplementalRegister.aspx>>. Acesso em: 12 de abril de 2015;

WHITE, Justice. *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* (91-971), 505 U.S. 763 (1992). Acesso em: 16 de dezembro de 2014. Disponível em: <<http://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html>>. Acesso em: 16 de dezembro de 2014.