



Centro Universitário de Brasília - UniCEUB
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais - FAJS
Curso de Bacharelado em Relações Internacionais

LETÍCIA BASILE PERRONE BRAZ

**SINAIS DISTINTIVOS NÃO REGISTRÁVEIS: Análise da proteção atribuída ao
instituto do *Trade Dress***

**BRASÍLIA
2023**

LETÍCIA BASILE PERRONE BRAZ

**SINAIS DISTINTIVOS NÃO REGISTRÁVEIS: Análise da proteção atribuída ao
instituto do *Trade Dress***

Monografia apresentada como requisito parcial
para obtenção do título de Bacharel em Direito
pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais
- FAJS do Centro Universitário de Brasília
(UniCEUB).

Orientador(a): Professor Dr. Marlon Tomazette

**BRASÍLIA
2023**

LETÍCIA BASILE PERRONE BRAZ

**SINAIS DISTINTIVOS NÃO REGISTRÁVEIS: Análise da proteção atribuída ao
instituto do *Trade Dress***

Monografia apresentada como requisito parcial
para obtenção do título de Bacharel em Direito
pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais
- FAJS do Centro Universitário de Brasília
(UniCEUB).

Orientador(a): Professor Dr. Marlon Tomazette

BRASÍLIA, 27 DE NOVEMBRO DE 2023

BANCA AVALIADORA

Professor(a) Orientador(a)

Professor(a) Avaliador(a)

AGRADECIMENTOS

No decorrer dessa jornada acadêmica nunca estive sozinha, pessoas maravilhosas estiveram ao meu lado e não poderia deixar de agradecê-las por tudo e por tanto.

Agradeço, principalmente, a Deus, por tudo. Por sempre me guiar pelo caminho certo, me encorajando e colocando na minha vida oportunidades incríveis.

Agradeço ao meu orientador e chefe, Dr. Marlon Tomazette, pela paciência e por todos os ensinamentos diários, o senhor sempre será minha maior referência e exemplo.

A minha mãe, que sempre foi minha maior inspiração de força e disciplina, por nunca me deixar desistir, e ao meu pai, que em meio a todos os momentos de agitação e confusão, sempre me trouxe paz.

Aos meus avós, que nunca mediram esforços para me ver feliz, por acreditarem em mim em todos os momentos, vocês são os amores da minha vida.

Agradeço a minha irmã e ao Fu por deixar meus dias mais leves e a todos que, mesmo não estando mais entre nós, cuidam de mim lá de cima.

Ao meu namorado que foi meu ponto de paz e maior companheiro nesse mundo, você foi a melhor surpresa que poderia ter acontecido.

Agradeço a todos do TFC Advogados por terem feito minhas tardes mais felizes e principalmente por participarem do meu crescimento pessoal e profissional.

Aos meus amigos queridos que torceram por mim e sempre estiveram comigo em todos os momentos.

Por fim, agradeço a todos que, de alguma forma, cruzaram meu caminho e contribuíram para a minha formação, encerrar esse ciclo é apenas o início de uma incrível jornada que se iniciará.

RESUMO

Diante de um cenário econômico em constante metamorfose, como consequência do acelerado e exponencial crescimento do setor empresarial, tornou-se imprescindível a criação de mecanismos para proteção dos signos distintivos utilizados no comércio, considerando o poder de assimilação que são capazes de exercer na psique dos indivíduos e a ampla concorrência no mercado. A partir do avanço tecnológico e produtivo no setor de *marketing*, foram criadas novas formas de identificação e individualização que, embora não possuam uma regulamentação específica, serão passíveis de proteção, denominados sinais distintivos não registráveis. Dentre estas, enquadra-se a figura do *trade dress*, também conhecido como conjunto-imagem, conceituado como o conjunto de elementos gráfico-visuais que, quando reunidos, atribuem capacidade distintiva ao objeto identificado. O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise acerca da proteção atribuída, pelo ordenamento jurídico brasileiro, ao instituto do *trade dress*, considerando a impossibilidade de registro nos termos da Lei 9.729/96. Preliminarmente, serão apresentados os bens tutelados pelas normas da propriedade industrial no Brasil, incluindo os respectivos requisitos para registro. Será apresentado, ainda, o conceito de marcas, enfatizando a diferenciação entre os sinais distintivos registráveis e não registráveis. Na sequência, serão abordadas as principais considerações relacionadas ao *trade dress*, discorrendo sobre o surgimento do termo, as formas de violação e proteção do conjunto-imagem, além da análise acerca da distintividade e suas respectivas classificações. Ademais, será apreciado o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal Federal e demais Tribunais Superiores, discorrendo sobre forma de proteção e os respectivos fundamentos utilizados nas decisões. Por fim, será realizada uma breve apresentação acerca das normas de repressão à concorrência desleal na legislação e seu embasamento relativo à tutela do conjunto-imagem. Conclui-se, a partir da análise realizada no presente trabalho, pela necessidade atribuição de uma proteção efetiva em relação ao *trade dress*, haja vista, além do expressivo valor econômico atribuído a este, a possibilidade de figurar como objeto de atos de confusão e/ou associação indevida no campo concorrencial.

Palavras-chave: Direito Empresarial. Propriedade Intelectual. Propriedade Industrial. Marcas. Sinais distintivos não registráveis. Conjunto-imagem. Trade dress. Concorrência desleal.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Marcas Nominativas.....	15
Figura 2: Marcas Figurativas.....	15
Figura 3: Marcas Mistas.....	16
Figura 4: Marcas Tridimensionais.....	16
Figura 5: Marcas de Posição.....	17
Figura 6: Marcas de Certificação.....	17
Figura 7: Marcas Coletivas.....	18
Figura 8: Marcas de Produtos.....	18
Figura 9: Marcas de Serviços.....	18
Figura 10: Marcas Brasileiras.....	19
Figura 11: Marcas Estrangeiras.....	19
Figura 12: Marcas de alto renome registradas no INPI.....	20
Figura 13: Marcas notoriamente conhecidas.....	20
Figura 14: Faixada das lanchonetes <i>Taco Cabana</i> e <i>Two Pesos</i>.....	25
Figura 15: Semelhanças entre as lojas <i>Mr. Cat</i> e <i>Mr. Foot</i>.....	28
Figura 16: Semelhanças entre as embalagens de produtos concorrentes.....	34
Figura 17: <i>Layout</i> da parte exterior dos postos de gasolina.....	36
Figura 18: Tabela de sinais registráveis e irregistráveis.....	40
Figura 19: Comparação entre o conjunto-imagem das marcas <i>China in Box</i> e <i>Asia in Box</i>.....	46
Figura 20: <i>Trade dress</i> dos medicamentos <i>Engov</i> e <i>PosDrink</i>.....	48
Figura 21: Embalagens dos produtos comercializados pelas marcas <i>Farol</i> e <i>Apolo</i>.....	50
Figura 22: Linha de produtos “<i>Jequiti Erva-Doce</i>” e “<i>Natura Erva-Doce</i>”.....	52
Figura 23: Peças de lingerie da <i>Loungerie</i> e da <i>Hope</i>.....	54

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CUP	Convenção de Paris
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
INTA	<i>Internacional Trade Mark Association</i>
LPI	Lei da Propriedade Industrial
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TJMG	Tribunal de Justiça de Minas Gerais
TJSP	Tribunal de Justiça de São Paulo
TRIPS	<i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	01
1 PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	04
1.1 Aspectos gerais da propriedade industrial.....	04
1.2 Marcas: Sinais distintivos registráveis e não registráveis.....	13
2 TRADE DRESS.....	24
2.1 Conceito e origem.....	24
2.2 Formas de violação e proteção ao conjunto-imagem.....	29
2.3 Distintividade do sinal.....	33
2.3.1 Distintividade absoluta e distintividade relativa.....	37
2.3.2 Distintividade inerente.....	41
2.3.3 Distintividade adquirida: <i>Secondary meaning</i>	43
2.4 Proteção do <i>Trade Dress</i> no Brasil: <i>Leading cases</i> no Superior Tribunal de Justiça.....	47
3 CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	57
3.1 Princípio da livre concorrência e a configuração de concorrência desleal.....	57
3.2 <i>Trade Dress</i> : Atos de confusão e associação indevida.....	59
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	63
REFERÊNCIAS.....	64

INTRODUÇÃO

No atual cenário capitalista globalizado, verifica-se um crescimento exponencial e acelerado do setor empresarial, no qual o acesso e a troca de informações ocorrem de maneira quase imediata, inserindo o empresário em um novo contexto concorrencial, a nível mundial. Com a ampla disponibilização de produtos e serviços nos mais diversos segmentos de mercado, sobressair-se em relação aos demais congêneres se tornou uma tarefa cada vez mais difícil no dia a dia empresarial.

É da natureza do ser humano, desde os primórdios da sua origem, a identificação por meio de símbolos e figuras que, com surgimento do dialeto, passou a ser realizada também através da linguagem. No decorrer da evolução como sociedade, tais símbolos, diversas vezes acompanhados por expressões verbais, passaram a ser utilizados na identificação de produtos e serviços.

A utilização dos sinais distintivos, como forma de individualização de produtos e serviços, tem início na Idade Antiga, situada entre os 5.000 e 7.000 a.C, a partir do comércio de potes, vasos, roupas, tapetes e outros artefatos antigos¹. Com a evolução tecnológica e dos meios de transmissão, de modo a aprimorar as formas de publicidade, os signos deixaram de figurar como uma mera identificação do produtor e passaram a identificar um conjunto de fatores e elementos qualitativos, transformando-se em uma identificação mental na psique dos consumidores.

Os sinais distintivos passaram a ocupar, portanto, um papel de extrema relevância na economia, tendo em vista o valor atribuído a estes, decorrente do esforço e investimento realizados para sua consolidação no respectivo segmento. Dessa forma, tendo em vista o cenário altamente competitivo, tornaram-se objetos suscetíveis a serem utilizados por terceiros com intuito de aproveitarem-se da fama e confiança previamente atribuídos ao titular originário.

O consumidor, ao realizar sua opção de compra, não está adquirindo apenas o bem propriamente dito. Em razão do processo psicológico exercido pelos signos distintivos, adquire, de forma subconsciente, todo o conjunto de valores atribuído à marca, aprimorando sua experiência de compra e influenciado diretamente todo um contexto de mercado. Neste sentido, discorre José Benedito Pinho:

¹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 10.

“Em nossos dias, o acelerado avanço tecnológico dos processos industriais de desenvolvimento de produtos permite que muitos fabricantes ofereçam ao mercado produtos que apresentam as mesmas especificações técnicas resultando em padrões de qualidade semelhantes, o que elimina seus diferenciais físicos. Os canais de distribuição são praticamente os mesmos e os investimentos em comunicação mercadológica revelam-se bastante próximos e resultam em pressões idênticas na demanda.

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

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

No decorrer do processo evolutivo da sociedade, como resultado do avanço tecnológico e, em especial, diante da relevante influência do *marketing*, surgiram novas formas de individualização e diferenciação utilizadas no âmbito empresarial. Além das marcas e outros institutos tutelados pela propriedade industrial, os consumidores passaram a identificar os respectivos produtos e serviços a partir dos elementos gráfico-visuais apresentados em sua totalidade que, quando visualizados em conjunto, adquirem capacidade distintiva em relação a sua concorrência.

Este conjunto de elementos visuais denomina-se *trade dress*, também conhecido como conjunto-imagem, podendo ser constituído por inúmeros signos, sejam estes registráveis ou não, protegíveis ou não. Abarcam, portanto, uma pluralidade de elementos gráfico-visuais, tais como cores, marcas, slogans, estilização, fontes, diagramação, fotos, desenhos³, os quais, quando reunidos, atribuem capacidade distintiva a determinado produto ou serviço. Nas palavras de José Carlos Tinoco:

“Trade dress’ e/ou ‘Conjunto-Imagem’, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a ‘vestimenta’, e/ou o ‘uniforme’, isto é, um traço

² PINHO, José Benedito. **O poder das marcas**. 3. ed. São Paulo: Summus Editorial, 1996. p. 7.

³ ANDRADE, Gustavo Piva. **O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços**. Revista Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), nº 112, p. 3-26, maio/junho 2011.

peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade.”⁴

Apesar da inequívoca relevância no âmbito da propriedade intelectual, não existe, na legislação brasileira, menção específica ao instituto, tampouco será passível de proteção mediante registro, caracterizando-se, em última análise, como um sinal distintivo visualmente perceptível não registrável. Logo, será protegido pelas normas de repressão à concorrência desleal, pelas quais, além de impedir a prática de atos fraudulentos e desleais pelos agentes econômicos, evitam que o consumidor seja induzido a erro por condutas ilícitas que venham a ser praticadas no mercado.

Será realizada, no presente trabalho, uma análise acerca da proteção atribuída ao *trade dress* pelo ordenamento jurídico brasileiro, fundamentando-se nas decisões exaradas pelo Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais Superiores do país.

No primeiro capítulo será realizada uma breve contextualização história acerca da proteção aos direitos relativos à propriedade intelectual, com foco nos bens tutelados pelas normas da propriedade industrial e os respectivos requisitos para registro. Na sequência, será apresentado o conceito de marcas, realizando-se uma diferenciação entre os sinais distintivos registráveis e não registráveis, tendo em vista o surgimento das chamadas novas marcas visuais.

No segundo capítulo, serão abordados os conceitos relativos ao instituto do *trade dress*, discorrendo acerca do surgimento do termo e sua conceituação no âmbito doutrinário. Serão apresentadas, ainda, as formas de violação e proteção ao conjunto-imagem, realizando-se uma análise do requisito da distintividade e suas classificações, ressaltando o vínculo existente em relação ao respectivo signo. Finalmente, será apreciado o posicionamento jurisprudencial no tocante a proteção do *trade dress* no Brasil, baseando-se nos fundamentos utilizados nas decisões exaradas pelo Poder Judiciário, no julgamento de casos relevantes envolvendo violação ao referido instituto.

No último capítulo, será realizada uma breve apresentação acerca das normas de repressão à concorrência desleal, salientando o princípio da livre concorrência estipulado na Constituição Federal. Por fim, serão apresentados os requisitos para configuração da concorrência desleal no tocante a tutela do conjunto-imagem, especificando os atos configurados como desleais.

⁴ SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência Desleal” vs. “Trade Dress e/ou “Conjunto-Imagem”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004. p. 213.

1 PROPRIEDADE INTELECTUAL

1.1 ASPECTOS GERAIS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

É da natureza do ser humano, desde os primórdios da sua origem, a identificação por meio de símbolos e figuras que, com surgimento do dialeto, passou a ser realizada também através da linguagem. No decorrer da evolução como sociedade, tais símbolos, diversas vezes acompanhados por expressões verbais, passaram a ser utilizados na identificação de produtos e serviços.

Diante de um cenário econômico em constante metamorfose, como consequência do acelerado e exponencial crescimento do setor empresarial, ampliou-se a variedade de produtos e serviços disponibilizados no mercado, inserindo o empresário em um novo cenário concorrencial. Como consequência, tornou-se imprescindível a criação de institutos regulatórios e mecanismos efetivos para proteção dos sinais distintivos utilizados no comércio, considerando o poder de assimilação que são capazes de exercer na psique dos indivíduos.

Tais signos distintivos, como criações decorrentes do intelecto humano, são classificados como bens imateriais que integram o patrimônio do empresário, atribuindo elevado valor econômico a este. É o caso, a título exemplificativo, da insígnia da maçã nos produtos comercializados pela Apple e dos arcos dourados do McDonald's que, além de individualizá-los em relação aos demais concorrentes, atraindo a clientela, possuem a capacidade de transmitir ao consumidor sensações específicas, transformando-se, diversas vezes, em um elemento psicológico. Nas palavras de Bittar e Bittar Filho⁵:

"Um dos fenômenos mais significativos do mundo empresarial de nossos dias é o da utilização maciça de criações intelectuais em produtos industriais, como resultado de uma política de atração do consumidor pelo belo que, engastada e lapidada no desabrochar da atividade artesanal, vem assumindo, nos tempos modernos, formas e moldes atraentes e convidativos, de sorte a sensibilizar o público ao primeiro contato, arrebatando-lhe a preferência"

Sendo assim, a tutela dos institutos inseridos no dia a dia empresarial, que decorrem de criações realizadas pelo intelecto humano, será exercida pelo ramo do direito denominado, de forma ampla, como propriedade intelectual. A *World Intellectual Property Organization*

⁵ BITTAR, Carlos Alberto, e BITTAR FILHO, Carlos Alberto. **Tutela dos Direitos da Personalidade e dos Direitos Autorais nas Atividades Empresariais**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 109.

(WIPO), organização dedicada a fomentar o uso e a proteção das obras criadas pelo intelecto humano, define como propriedade intelectual:

“[...] a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.”⁶

Nesse contexto, impende destacar que o instituto do *trade dress* é caracterizado pela reunião de diversos aspectos visuais que, quando visualizados em conjunto, adquirem capacidade distintiva⁷. Tais elementos distintivos serão tutelados pelas normas da propriedade intelectual, podendo integrar tanto o campo relativo aos direitos autorais quanto da propriedade industrial.

A proteção atribuída pelas normas da propriedade intelectual abrangerá tanto as produções artísticas quanto industriais, subdividindo-se em três categorias: os direitos autorais, a propriedade industrial e a proteção *sui generis*. De forma sucinta, os direitos autorais englobam as obras literárias, científicas, musicais, artísticas, filmes e demais criações semelhantes, ao passo que na propriedade industrial estão incluídos os direitos relativos a invenções, marcas de fábrica e de comércio⁸, e demais elementos utilizados no âmbito empresarial. No tocante a respectiva classificação, discorrem Marcelo M. Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro⁹:

⁶ BARBOSA, Denis Borges. **O Conceito de Propriedade Intelectual**. 2002, p. 1. Disponível em: < <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27573-27583-1-PB.pdf> > Acesso em: 11 de setembro de 2023.

⁷ MANARA, Cecília. **A proteção jurídica do “Trade dress” ou “conjunto-imagem”**. Propriedade Intelectual em perspectiva. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 6.

⁸ VAZ, Isabel. **Direito Econômico das Propriedades**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 413.

⁹ BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. **Curso avançado de Direito Comercial**. 12. ed. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2022. RB 10.8. E-book. Disponível em: < <https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/99366703/v12/page/RB-10.8> > Acesso em: 10 de setembro de 2023.

“Regra geral, o direito industrial garante a exploração, com exclusividade, do objeto protegido (invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e marca) àquele que requerer em primeiro lugar referido privilégio, pouco importando quem seja o autor da invenção, modelo de utilidade, desenho industrial ou marca. Ao contrário, o autor da obra literária, científica, artística ou de programa de computador tem o direito de reivindicar a exclusividade de exploração da obra, mesmo que não tenha efetuado qualquer registro, bastando que comprove ser o seu autor. Assim, o direito industrial decorre de um ato administrativo de natureza constitutiva (requerimento de patente ou registro junto ao INPI), enquanto o direito autoral decorre não de um ato administrativo, mas sim da própria criação da obra. Um eventual registro tem natureza meramente declaratória.

É de se observar que o direito industrial protege a forma exterior do objeto e a ideia inventiva, enquanto o direito autoral protege tão somente a forma exterior da obra, mas não a sua ideia.”

No cenário internacional, a partir do século XIX, foram firmados tratados e acordos com o intuito de harmonizar o tratamento dos aspectos relacionados ao campo da propriedade intelectual. Em relação a propriedade industrial, sua proteção teve início em 1883, pela Convenção União de Paris (CUP), incorporada na legislação pátria pelo Decreto nº 1.263/94. No campo dos direitos autorais, sua tutela materializou-se, pela primeira vez, na Convenção de Berna, incorporada pelo Decreto nº 75.669/75, que foram reunidas na *Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (BIRPI).

Em 1967, diante da nova disposição geopolítica mundial decorrente do cenário pós Segunda Guerra Mundial, foi criada, pela Convenção de Estocolmo, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Com o objetivo de promover a proteção da propriedade intelectual, assumiu a administração das Uniões de Paris e de Berna¹⁰, tornando-se uma agência especializada das Nações Unidas no ano de 1974¹¹.

Por fim, sobreveio o *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), com o objetivo de estipular os parâmetros mínimos de proteção da propriedade intelectual no âmbito comercial. O respectivo ato, integrante do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC), foi incorporado no ordenamento pátrio pelo Decreto nº 1.335/94.

¹⁰ SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do direito das marcas e da propriedade industrial**. São Paulo: Servanda Editora, 2008. p. 234.

¹¹ Disponível em < https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_450_2020.pdf > Acesso em: 15 de outubro de 2023.

No Brasil, a proteção aos bens que integram tanto o campo dos direitos autorais quanto da propriedade industrial é assegurada pelo próprio texto constitucional, conforme previsão expressa do artigo 5º, incisos XXVII e XXIX¹². Com base nas disposições gerais previstas nos respectivos tratados e acordos internacionais incorporados pela legislação nacional, foi criada a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, denominada Lei da Propriedade Industrial (LPI).

Conforme previsão expressa do artigo 5º da LPI¹³, os direitos tutelados pelas normas da propriedade industrial serão considerados, pelo ordenamento jurídico brasileiro, como bens móveis. Dessa forma, serão incorporados ao patrimônio do empresário como fonte geradora de receita, atribuindo valor econômico aos respectivos bens e conferindo, ao titular do registro, o direito de explorá-los com exclusividade. Nas palavras de Fábio Bellote Gomes¹⁴:

“A propriedade industrial compreende todas as obras passíveis de reprodução em escala industrial, visto que, concebidas para serem produzidas em quantidade, com o claro objetivo de revenda por atacado ou a varejo, são, portanto, objeto de direitos em relações jurídico-empresariais. Isso se explica porque o comércio e a própria atividade empresarial têm como elemento fundamental a repetitividade, característica que somente pode ser plenamente satisfeita se houver produção de bens em escala industrial, de modo a propiciar a sua venda e compra de forma continuada e repetida pelos empresários, empresas individuais de responsabilidade limitada e sociedades empresárias que atuam em determinado mercado.

Assim, mais precisamente, o direito da propriedade industrial nada mais é do que o conjunto de normas jurídicas elaboradas para disciplinar e proteger as obras e criações do intelecto humano destinadas a serem produzidas em escala industrial.”

Serão protegidos pela propriedade industrial, portanto, (i) as patentes de invenção e de modelo de utilidade, (ii) o desenho industrial, (iii) as marcas, (iv) as indicações geográficas e,

¹² Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

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;

¹³ Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

¹⁴ GOMES, Fábio Bellote. **Manual de Direito Empresarial**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. E-book. Disponível em: < <https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/94837875/v5/document/108181283/anchor/a-108181283> > Acesso em: 10 de setembro de 2023.

finalmente, (v) o instituto da repressão à concorrência desleal, em consonância com o artigo 2º da Lei 9.279/96¹⁵. Serão apresentadas, na sequência, as peculiaridades relativas a cada instituto.

Preliminarmente, impende destacar que as invenções são consideradas bens imateriais, que não poderão ser objeto de apropriação física pelo inventor. São criações decorrentes do intelecto humano, nas quais o engenho do homem é imprescindível para sua concepção. Na ausência deste, não haverá invenção, mas tão somente uma descoberta, isto é, caso ocorra apenas o reconhecimento de algo preexistente, não haverá atividade inventiva. Sendo assim, a invenção representa o conjunto de ideias pela qual viabiliza-se o alcance ao bem material, não confundindo-se, portanto, com a representação corpórea do produto ou processo inventado em si.

Os modelos de utilidade, por sua vez, representam uma espécie de aperfeiçoamento da invenção. Tratam-se de elementos que possibilitam uma nova configuração à invenção, de modo a aumentar e aprimorar sua capacidade de utilização, conforme ensina Marlon Tomazette:

“O modelo de utilidade pode ser entendido como “toda a forma nova conferida – envolvendo esforço intelectual criativo que não tenha sido obtido de maneira comum ou óbvia (ato inventivo, ou seja, atividade inventiva em menor grau) – a um objeto de uso prático ou a parte deste, suscetível de aplicação industrial, desde que com isto se proporcione um aumento de sua capacidade de utilização”. Em outras palavras, ele “corresponde a uma nova configuração em objetos conhecidos que resulta em melhor utilização, dotando-o de maior eficiência ou comodidade na sua utilização, não revelando, necessariamente, uma nova função”.

Em suma, o modelo de utilidade “é uma espécie de aperfeiçoamento da invenção”, vale dizer, trata-se de uma nova configuração de forma pela qual a capacidade de utilização do objeto é aumentada. Os modelos de utilidade são elementos agregados a uma invenção, que melhoram a utilização desta, de modo aparente a um não técnico no assunto.”¹⁶

¹⁵ Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I – concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II – concessão de registro de desenho industrial;
- III – concessão de registro de marca;
- IV – repressão às falsas indicações geográficas; e
- V – repressão à concorrência desleal.

¹⁶ TOMAZATTE, Marlon. **Curso de direito empresarial: Teoria Geral e Direito Societário**. Vol. 1.14. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023.p. 94.

Com o objetivo de estimular a atividade inventiva, foi desenvolvido o sistema de patentes de invenção e modelo de utilidade, que garante ao inventor o direito de utilização exclusiva por um período determinado. Assegurando ao titular tal monopólio temporário, recompensa-se o trabalho executado, evitando que terceiros se aproveitem do esforço criativo e intelectual sem sua concordância. No entanto, para que seja possível a concessão da respectiva patente, será exigido o cumprimento dos requisitos da (i) novidade, (ii) atividade inventiva e (iii) aplicação na indústria, conforme estipula artigo 8º da LPI.

A novidade exigida como requisito pela legislação nacional refere-se a uma novidade absoluta, que será definida, em última análise, por um critério de exclusão. Dessa forma, deverá ser integralmente desconhecida e inédita no respectivo campo de pesquisa, não sendo possível que a invenção integre o estado da técnica, conceituada por Fábio Ulhoa Coelho como:

“O estado da técnica abrange, de início, todos os conhecimentos a que pode ter acesso qualquer pessoa, especialmente os estudiosos de um assunto em particular, no Brasil ou no exterior. São alcançados pelo conceito os conhecimentos divulgados por qualquer meio, inclusive o oral e o eletrônico, na data em que o inventor submete a sua invenção ao INPI (depósito do pedido de patente). Se o objeto reivindicado pelo inventor já se encontra acessível, nestes termos, a qualquer outra pessoa, então lhe falta o requisito da novidade. Não caberá a proteção do direito industrial, porque, se a correspondente descrição já se encontra divulgada, o requerente não pode ser tido como o primeiro a inventar o objeto.

[...] O estado da técnica, desse modo, compreende todos os conhecimentos difundidos no meio científico, acessível a qualquer pessoa, e todos os reivindicados regularmente por um inventor, por meio de depósito de patente, mesmo que ainda não tornados públicos.”¹⁷

O segundo requisito refere-se à atividade inventiva, prevista no artigo 13 da Lei 9.279/96¹⁸. Nos termos deste a invenção não poderá decorrer de forma simples e óbvia do estado da técnica, ou seja, deverá resultar de uma atividade intelectual que compreenda aspectos mais complexos do que a mera aplicação de conhecimentos já difundidos. Impende ressaltar que, em relação aos modelos de utilidade, o requisito do ato inventivo é menos rigoroso, tendo em vista

¹⁷ COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial**. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RB 6.7. E-book. Disponível em: < <https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/111083496/v33/page/RB-8.4> > Acesso em: 10 de setembro de 2023.

¹⁸ Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

a própria natureza do instituto. Para verificação do requisito inventivo, poderão ser considerados critérios como: o aumento da eficiência, o prazo entre a publicação da questão e a invenção, a diminuição nos custos para realização de um determinado processo e a redução do tamanho ou simplificação na fabricação¹⁹.

Por último, exige-se a aplicação industrial da invenção. Tal requisito pode ser definido como a funcionalidade da criação para efeitos técnicos e relevantes, passíveis de produção e/ou utilização por qualquer atividade produtiva²⁰, com a finalidade de satisfazer as necessidades da sociedade. Impede-se, com isso, a concessão de patentes àquelas criações que ainda não podem ser aplicadas ou utilizadas no setor produtivo, seja em função do estágio evolutivo do estado da técnica ou por serem desprovidas de utilidade para o homem.

Em contrapartida, no desenho industrial, também conhecido como *design*, não haverá qualquer atribuição de funcionalidade. É considerado, em síntese, uma criação meramente estética e ornamental em relação a um produto. Poderá ser apresentada de forma bidimensional ou tridimensional, atuando tão somente no campo visual dos consumidores, com o intuito de torná-lo único. Nas palavras de Marcelo Bertoldi e Marcia Carla Pereira:

“O desenho industrial diferencia-se do modelo de utilidade em razão de sua característica simplesmente estética e sem nenhum comprometimento com a funcionalidade do bem onde é empregado, ou seja, com a criação do desenho industrial seu autor procura tão somente agregar ao produto particularidades visuais, de molde a diferenciá-lo aos olhos do consumidor, dotando-o de características estéticas que propiciem ou facilitem sua comercialização.”²¹

Para o registro do desenho industrial, deverão ser observados os requisitos da novidade, originalidade, aplicação industrial e legalidade. Em outras palavras, o desenho industrial não poderá estar incluído no estado da técnica, tampouco enquadrar-se nas vedações previstas no artigo 100 da LPI. Ademais, será necessário, além da aplicação na indústria, que seja dotado de originalidade, de modo a não representar a forma necessária do objeto. Deverá configurar-se, portanto, como algo inédito na percepção dos consumidores.

¹⁹ TOMAZATTE, 2023, p. 88.

²⁰ Artigo 15 da LPI: “Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.”

²¹ BERTOLDI, 2022, RB 10.5.

O requisito da novidade, no âmbito do desenho industrial, fundamenta-se na impossibilidade de atribuição de proteção a algo já conhecido. No entanto, não se trata de uma novidade absoluta, como no caso das invenções. Haverá, neste caso, a figura do período de graça, referente aos 180 dias que antecedem o depósito, no qual as divulgações realizadas pelo próprio autor, pelo INPI ou por terceiros, não integrarão estado da técnica.

Já as marcas podem ser definidas como sinais distintivos visualmente perceptíveis apostos em produtos e serviços, com a finalidade de individualizá-los em relação aos demais congêneres existentes no mercado. Tal individualização poderá ocorrer de forma direta ou indireta, abrangendo tanto expressões verbais quanto desenhos, logotipos, números, formas, cores. Em última análise, qualquer elemento visual que detenha distintividade. Dependendo da utilização, origem ou formação, subdividem-se em diversas classificações, que serão apresentadas de forma aprofundada no decorrer dos próximos capítulos.

Tal qual os demais institutos tutelados pelas normas da propriedade industrial, as marcas, para que sejam passíveis de registro no INPI, deverão cumprir determinados requisitos. A LPI estipula como requisito a capacidade distintiva do signo, a novidade e o desimpedimento.

No tocante a capacidade distintiva, não se exige que o sinal seja novo ou dotado de originalidade, mas tão somente que este possua capacidade de individualizar o respectivo produto ou serviço em relação aos demais concorrentes. Dessa forma, não será possível, a princípio, o registro de marcas constituídas por expressões genéricas ou de uso corriqueiro no dia a dia. Em contrapartida, como resultado de um processo semiológico, que acarreta uma mudança na percepção do consumidor, existe o fenômeno do *secondary meaning*. Nestes casos específicos, haverá a possibilidade de uma expressão comum, utilizada para identificar um produto ou serviço, tornar-se passível de registro como marca por ter adquirido, com decurso do tempo, capacidade distintiva.

A novidade, como requisito para registro, se restringe ao campo concorrencial do produto ou serviço identificado pelo sinal, tratando-se de uma novidade relativa. Em outras palavras, o signo deverá figurar como novidade em relação aos demais produtos e/ou serviços já existentes na mesma categoria. Não será necessário, portanto, que figure como uma criação exclusiva e absoluta em relação a integralidade dos elementos marcários, mas apenas que seja atribuído, pelo titular, um novo sentido ou uma nova utilização.²²

Considerando que a proteção decorrente do registro marcário somente abrange determinado campo de atuação, não será possível registrar, no mesmo segmento, marcas

²² COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial, volume 1: Direito da empresa**. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 158.

idênticas ou até mesmo semelhantes. Diante da possibilidade de causarem confusão em relação a marcas já registradas e protegidas no mesmo ramo, evita-se, com isso, atos de concorrência desleal. Por fim, não poderá incorrer em qualquer das vedações ou impedimentos estipulados pela legislação, expressamente indicados no artigo 124 da LPI.

As indicações geográficas, por outro lado, possuem a finalidade de instituir a proteção de produtos e serviços tradicionalmente originários de determinadas regiões geográficas, constituindo uma reserva legal de mercado.²³ Abarcam, portanto, a representação gráfica ou figurativa da indicação, assim como a representação gráfica do país, cidade, região ou localidade cujo território caracterize-se como uma indicação de procedência.²⁴

Em consonância com os artigos 177 e 178 da LPI, serão consideradas indicações geográficas tanto as indicações de procedência quanto as denominações de origem. As indicações geográficas representam o local intitulado como centro de produção, extração ou fabricação de determinado produto. Por outro lado, as denominações geográficas levam em consideração os fatores naturais e humanos do território, por desempenharem um papel fundamental na qualidade e demais características atribuídas ao produto ou serviço, que decorrem exclusiva ou essencialmente do território geográfico.

Finalmente, o último instituto protegido pelas normas da propriedade industrial, nos termos do artigo 2º da LPI, trata-se das normas de repressão à concorrência desleal. Todavia não há, na legislação nacional, uma definição do conceito de concorrência desleal, limitando-se em indicar quais condutas configuram a prática de atos desleais no âmbito mercantil.

A Convenção da União de Paris (CUP), nos termos do artigo 10, *bis* 2, define como ato de concorrência desleal “qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”. Consiste, em síntese, na prática de atos que sejam contrários às expectativas de conduta usualmente observadas no campo das relações empresariais, podendo ocasionar danos aos negócios de outrem por serem praticados com excesso, tendo em vista os limites da liberdade concorrencial atribuídos ao agente econômico.²⁵ Nas palavras de João da Gama Cerqueira²⁶:

²³ GOMES, 2015.

²⁴ TOMAZATTE, 2023, p. 83.

²⁵ MINADA, Luciana Yumi Hiane. **O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção**. Revista Eletrônica do IBPI nº 7, 2013. p. 89.

²⁶ CERQUEIRA, João Gama. **Tratado da Propriedade Industrial, volume II, tomo II**. 3. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012.

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

Os incisos do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial tipificam as condutas que serão caracterizadas como crime de concorrência desleal, não tratando-se, entretanto, de um rol taxativo. Ainda serão passíveis de proteção os atos não mencionados nos respectivos incisos, mas que configurem concorrência desleal, em consonância com o artigo 209 da mesma lei.

Dentre os institutos tutelados pela propriedade industrial, destacam-se os sinais distintivos não registráveis, dentre os quais está inserido o instituto do *trade dress*. Também conhecido como conjunto-imagem no Brasil, pode ser conceituado como o conjunto de elementos que, quando reunidos, possuem a capacidade de distinguir determinado empresário em um cenário concorrencial. Embora não seja passível de registro como marca, por tratar-se de um signo distintivo visualmente perceptível de elevado valor econômico, passível de atos de confusão por terceiros, será passível de proteção pelas normas de repressão à concorrência desleal.

1.2 MARCAS: SINAIS DISTINTIVOS REGISTRÁVEIS E NÃO REGISTRÁVEIS

Em meio a um frenético processo de globalização, os sinais distintivos assumiram papel fundamental e crucial no cotidiano das empresas. Por permitirem ao consumidor nortear sua decisão de compra a partir do conhecimento, experiências e demais informações previamente adquiridas acerca do produto ou serviço, asseguram ao empresário a possibilidade de colher os frutos da sua dedicação e demais investimentos realizados no negócio.²⁷ Quando utilizados em um cenário comercial, com a finalidade individualizar e distinguir determinado produto ou serviço, influenciando diretamente no processo de aquisição pelo consumidor final, serão denominados como marcas. Nas palavras de Tinoco Soares²⁸, considera-se marca:

²⁷ SCHMIDT, 2019, p. 9.

²⁸SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da Propriedade Industrial: volume I**. São Paulo: Editora Resenha Tributária. 1988. p. 127-128.

“sinal pelo qual o produto ou serviço é conhecido e distinguido no mercado consumidor ou entre os usuários. Em sendo sinal, a marca poderá ser gráfica, figurativa, plástica, fotográfica ou de qualquer outra forma, entendida tal palavra no sentido mais amplo possível. Como o sinal corresponde a qualquer coisa palpável, não admite limitações, sendo por demais amplo”

As marcas, além de servirem como instrumento de proteção aos direitos do empresário, como resultado do esforço e investimento realizado para criação e consolidação no mercado, constituem uma forma de tutela aos interesses dos próprios consumidores. Dessa forma, leciona Marlon Tomazette:

“As marcas não necessariamente indicam a qualidade do produto ou serviço, mas indicam sua proveniência, que serve de referencial para o consumidor no que diz respeito à qualidade.

Para o empresário as marcas funcionam como meios de atrair clientela distinguindo os produtos ou serviços em relação aos dos seus concorrentes. Elas servem também para resguardar os interesses do consumidor em relação à qualidade ou proveniência de determinado produto ou serviço, ou seja, a marca é um referencial para o consumidor poder fazer suas escolhas. Em suma, a marca tem dupla finalidade: resguardar os direitos do titular e proteger os interesses do consumidor.”

Na legislação pátria, as marcas são definidas como sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, conforme previsão expressa do artigo 122 da LPI. Diante do requisito visual estipulado pelo legislador pátrio, isto é, a capacidade de percepção do signo pela visão humana, não serão considerados como marca, no Brasil, os sinais olfativos ou sonoros. A respectiva exigência do caráter visual e distintivo das marcas, utilizada pela legislação pátria como condição para registro, decorre expressamente da disposição constante no texto do acordo TRIPS, que define como marca:

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

Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.”²⁹

Serão considerados como marca, portanto, os sinais ou conjunto de sinais, visualmente perceptíveis pelo consumidor, que quando apostos em determinado produto ou serviço possuem a capacidade de particularizar e distingui-lo dos demais congêneres existentes no mercado. Poderão ser classificadas quanto à forma de composição, utilização e no tocante a sua origem.

Considerando os elementos visuais que integram e determinam sua forma de apresentação, serão divididas em: marcas nominativas, figurativas, mistas ou marcas tridimensionais.

As marcas nominativas serão formadas apenas por palavras, letras, algarismos ou combinações de sinais linguísticos, ao passo que as marcas figurativas serão compostas exclusivamente por sinais gráficos. Em outras palavras, serão constituídas por desenhos, imagens, figuras ou formatos estilizados de letras ou algarismos.

Figura 1 - Marcas nominativas



Fonte: Autora

Figura 2 - Marcas figurativas



Fonte: Consolide sua marca³⁰

²⁹ Artigo 15.1 do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Disponível em < <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf> > Acesso em: 26 de setembro de 2023.

Já as marcas mistas serão constituídas por sinais linguísticos apresentados de modo peculiar, impossibilitando seu enquadramento tanto como marca figurativa quanto marca nominativa. As marcas tridimensionais, por outro lado, serão compostas pelo formato do produto ou da embalagem, que detenha capacidade distintiva e não esteja associado a qualquer efeito de ordem técnica.

Figura 3 - Marcas mistas



Fonte: Imperatus³¹

Figura 4 - Marcas tridimensionais



Fonte: Imperatus³²

É importante destacar as chamadas marcas de posição que, desde 1º de outubro de 2021, passaram a ser passíveis de registro perante o INPI. Caracterizam-se pelo conjunto distintivo, formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica, sob a condição de que a respectiva aplicação não esteja associada ao efeito técnico ou funcional do produto ou serviço³³. Para que seja passível de registro, o conjunto deverá desempenhar a função de marca, possuindo capacidade distintiva com aptidão de individualizar o respectivo produto ou serviço,

³⁰ Disponível em: < <https://www.consolidesuamarca.com.br/blog/marca-figurativa> > Acesso em: 23 de setembro de 2023.

³¹ Disponível em: < <https://imperatus.com.br/o-que-e-marca-figurativa-e-porque-registrar/> > Acesso em: 23 de setembro de 2023.

³² Disponível em: < <https://imperatus.com.br/o-que-e-marca-figurativa-e-porque-registrar/> > Acesso em: 23 de setembro de 2023.

³³ TOMAZATTE, 2023, p. 70.

em consonância com o previsto no artigo 84 da Portaria /INPI /PR nº 8, de 17 de janeiro de 2022³⁴.

Figura 5 - Marcas de posição



Fonte: Ricci Propriedade Intelectual³⁵

No tocante à utilização, dividem-se em: marcas de certificação, marcas coletivas e marcas de produtos ou serviços.

As marcas de certificação serão atribuídas por institutos técnicos com a finalidade de comprovar a qualidade de serviços ou produtos, ao passo que as marcas coletivas têm como função garantir a qualidade, origem e a natureza de produtos ou serviços integrantes de determinada entidade. Por outro lado, as marcas de produtos ou serviços possuem o objetivo tão somente de realizar a distinção de produtos e serviços dos demais congêneres de origem diversa.

Figura 6 - Marcas de certificação



Fonte: INPI³⁶

³⁴ Art. 84. Será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que:

I - seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte; e
II - a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.

Parágrafo único. O não atendimento ao disposto no caput ensejará o indeferimento do pedido enquanto marca de posição. Disponível em: < <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria/inpi/pr-n-8-de-17-de-janeiro-de-2022-375784518> > Acesso em: 23 de setembro de 2023.

³⁵ Disponível em: < <https://riccipi.com.br/inpi-regulamenta-registro-de-marcas-de-posicao/> > Acesso em: 23 de setembro de 2023.

Figura 7 - Marcas coletivas



Fonte: Soares Marcas e Patentes³⁷

Figura 8 - Marcas de produtos



Fonte: Autora

Figura 9 - Marcas de serviço



Fonte: Autora

Finalmente, a depender da sua origem, poderão ser divididas em marcas brasileiras ou marcas estrangeiras.

Serão classificadas como marcas brasileiras aquelas que forem regularmente depositadas no Brasil por pessoa domiciliada no país. Como marcas estrangeiras: (i) as que forem regularmente depositadas no Brasil por pessoa não domiciliada no país e (ii) aquelas

³⁶ Disponível em: < http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual-de-indicacoes-geograficas/wiki/02_Indica%C3%A7%C3%A3o_Geogr%C3%A1fica_e_esp%C3%A9cies_de_registro >
Acesso em: 26 de setembro de 2023.

³⁷ Disponível em: < <https://soaresmarcasepatentes.com.br/primeiros-passos-no-formulario-de-registro-de-marca> >
Acesso em: 26 de setembro de 2023.

regularmente depositadas em países vinculados a acordos e tratados nos quais o Brasil figure como signatário, ou em organização internacional participante, que sejam também depositadas em território nacional no prazo estipulado pelo tratado ou acordo internacional, e cujo depósito no país contenha reivindicação de prioridade em relação à data do primeiro pedido.

Figura 10 - Marcas brasileiras



Fonte: Autora

Figura 11 - Marcas estrangeiras



Fonte: Autora

Ademais, a depender do grau de conhecimento da marca no mercado, isto é, seu nível de conhecimento pelo público, poderão ser classificadas como: marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas.

Serão consideradas de alto renome as marcas que, como resultado de uma atuação empresarial em escala mundial, possuem amplo reconhecimento pelos consumidores no geral. Dispõem, ainda, de tratamento especial na LPI, conforme previsão do artigo 125³⁸ da referida legislação, dado que a proteção atribuída a estas não estará restrita ao respectivo campo de atuação, pelo contrário, será assegurada em relação à integralidade dos demais ramos de atividade. Enquadra-se, portanto, como uma exceção ao princípio da especificidade.

³⁸ Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Figura 12 – Marcas de alto renome registradas no INPI



Fonte: Autora

Já as marcas notoriamente conhecidas detêm seu prestígio em relação ao segmento de mercado em que atuam. Logo, não serão necessariamente conhecidas pelos consumidores em geral, porém, na respectiva área da atividade, possuem amplo reconhecimento. A proteção atribuída a estas não se estende aos demais ramos econômicos, mas caracterizam uma exceção ao princípio da territorialidade, ao passo que sua tutela independe de registro no país, conforme estipula o artigo 126 da LPI.³⁹

Figura 13 – Marcas notoriamente conhecidas



Fonte: Autora

A partir do registro validamente concedido pelo INPI, será atribuído ao titular o direito de propriedade sobre a marca registrada, cabendo a este o *ius utendi, fruendi et abutendi*⁴⁰. É importante ressaltar que o registro marcário não acarreta direito de exclusividade ao titular, uma vez que a proteção atribuída se restringe ao mercado no qual a marca está inserida. Em outras palavras, inexistindo possibilidade de confusão pelo consumidor, não haverá direito de utilização exclusiva, salvo nas hipóteses das marcas de alto renome, conforme ensina Fábio Ulhoa Coelho:

“A proteção da marca se restringe aos produtos e serviços com os quais o mercado pode ser confundido pelo consumidor. Se não houver a possibilidade de confusão –

³⁹ Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

⁴⁰ SOARES, 1988, p. 153 – 154.

isto é, de o consumidor considerar que o fornecedor de certo produto ou serviço é o mesmo de outro com marca igual ou semelhante –, não decorrerá do registro nenhum direito de exclusividade. O INPI classifica as diversas atividades econômicas de indústria, comércio e serviços, agrupando-as segundo o critério da afinidade, em classes, que auxiliam a pesquisa de possíveis fontes de confusão. O titular do registro de uma marca terá direito à sua exploração exclusiva nos limites fixados por este critério. Não poderá, por conseguinte, opor-se à utilização de marca idêntica ou semelhante por outro empresário se estiver afastada qualquer possibilidade de confusão. Exceção feita, apenas, ao titular de “marca de alto renome” (Coca-Cola, Bombril, Pirelli etc.), cuja proteção se estende a todos os ramos de atividade econômica (LPI, art. 125). O registro de determinada marca na categoria das de alto renome é ato discricionário do INPI, insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário, senão quanto aos seus aspectos formais, em vista da tripartição constitucional dos poderes do Estado. Uma vez registrada a marca nesta categoria, o seu titular poderá impedir o uso de marca semelhante ou idêntica em qualquer ramo da atividade econômica.”⁴¹

Da mesma forma, estipula o artigo 16 do TRIPS:

“1. O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso.

2. O disposto no Artigo 6bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca.

3. O disposto no Artigo 6bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.”

⁴¹ COELHO, 2022, RB 8.4.

Neste sentido, a proteção assegurada pelo registro não será absoluta, impedindo-se a reprodução total ou parcial da marca registrada que possa gerar confusão, imitação e contrafação, atribuindo ao respectivo titular o direito de impedir o uso. Como consequência, será vedada a utilização de signo idêntico ou semelhante, que possa acarretar confusão sobre a marca ou sobre a procedência do produto ou serviço⁴². Neste sentido, discorre Kone Prieto:

“A proteção de uma marca pelo registro garante ao titular a exclusividade de sua utilização no território nacional, via o exercício da função distintiva (art. 122, LPI). A norma afasta o risco de confusão ou associação de marcas e mantém uma concorrência leal, e, ao fim, tem-se a segurança jurídica.”⁴³

Sendo assim, a proteção aos sinais visualmente perceptíveis poderá ocorrer tanto em decorrência do registro da marca perante o INPI pelo titular, ao qual será concedido o direito de propriedade em relação a esta, quanto pelas normas de repressão à concorrência desleal, nas hipóteses em que não houver o registro prévio ou quando o respectivo signo não se enquadrar nos requisitos para registro estipulados na LPI, já mencionados anteriormente.

Caso não estejam presentes a integralidade dos requisitos estipulados pela legislação para procedência do registro, este será caracterizado como um sinal distintivo não registrável. A depender do enquadramento do signo como registrável ou não registrável, modificam-se as formas de proteção. No entanto, em ambas as hipóteses, para que seja passível de proteção, deverá essencialmente possuir a chamada capacidade distintiva.

Na teoria, qualquer elemento pode ser considerado como um sinal visualmente perceptível, porém somente aqueles com capacidade distintiva serão passíveis de proteção e, a depender do caso, poderão ser registrados. Dessa forma, será a funcionalidade do signo, isto é, se este será utilizado com o intuito de atrair a atenção do consumidor, possibilitando a correlação entre o sinal e a identidade atribuída ao respectivo produto ou serviço, que o enquadrará como sinal distintivo registrável ou não registrável. Neste sentido, discorre Carlos Fernández-Nóvoa⁴⁴ em relação a mensagem que deverá ser transmitida pela marca:

⁴² TOMAZATTE, 2023, p. 78.

⁴³ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. **Proteção das marcas visualmente perceptíveis**. Curitiba: Juruá, 2020. p. 155.

⁴⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre derecho de marcas**. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. p. 28.

“La unión entre el signo y el producto acierta, sin embargo, a describir únicamente una faceta de la compleja figura de la marca. Si nos limitarnos a decir que la marca es la unión entre un signo y una determinada clase de productos, no estamos realmente describiendo una marca viva y operante, sino tan solo un proyecto de marca: una marca en potencia a la que le falta un ingrediente básico para convertirse en una marca auténtica. Este ingrediente es psicológico: la marca en sentido propio en la unión entre el signo y producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores.”

Conforme a interpretação do autor, a marca deverá ser capaz de individualizar, transmitindo a origem e as particularidades de determinado produto ou serviço ao consumidor dentro do respectivo segmento de mercado no qual está inserido. Caso contrário, não poderá ser considerada como uma marca completa, referindo-se, em última análise, à existência da capacidade distintiva, elemento essencial para proteção do signo marcário.

É imprescindível, portanto, verificar a efetiva função que o sinal está exercendo em relação ao elemento identificado. Nas hipóteses em que a finalidade estiver restrita ao enaltecimento das características e qualidades, ou utilizado apenas como forma de propaganda, não poderá ser registrado como marca, conforme expressamente vedado pelo inciso VII do artigo 124 da LPI.

Em consonância com o artigo 5º da Carta Magna, serão passíveis de proteção “outros signos distintivos” além daqueles passíveis de registro dispostos na LPI. Nas palavras de Newton Silveira estão abrangidos “o título do estabelecimento, a insígnia, os sinais de propaganda, a marca de fato (não registrada), o dito *trade dress* e mesmo o nome comercial”.⁴⁵

No tocante ao *trade dress*, é inequívoco seu enquadramento como um sinal não registrável dotado de capacidade distintiva. Em outras palavras, detém a aptidão de individualizar, a partir da reunião de elementos visuais e sua respectiva forma de apresentação, determinado produto ou serviço perante seus concorrentes, atribuindo a este expressivo valor econômico.

⁴⁵ SILVEIRA, Newton. **Sinais distintivos da empresa**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), nº 98, p. 3-8, janeiro/fevereiro 2009.

2 TRADE DRESS

2.1 ORIGEM E DEFINIÇÃO

Não obstante a importância da marca no mercado, é necessário que seja criado pelo empresário, simultaneamente, uma identificação que possibilite sua distintividade a partir de uma percepção visual, formada por uma composição de elementos que especifiquem o respectivo produto ou serviço. No tocante ao aspecto visual, ressaltando sua importância atual, explica Graeme Dinwoodie:

*“Visual communication is different from textual communication. While the visual form may function to identify a product's source and thus equally implicate the purpose of trademark protection, it has a lesser developed idiom, which renders our assessment of it more complex and less intuitive. And a visual medium may provide less freedom for competitor to deviate from standardized norms, although this may recede as we develop a larger and more refined shared "dictionary" (a "pictionary", perhaps for visual matter). This is not to say that visual symbols are ineffective tools of communication; indeed, they may in a single symbol communicate more effectively and more precisely than words. It is a truism that, sometimes, a picture is worth a thousand words.”*⁴⁶

Diante do avanço tecnológico, especialmente no setor criativo de *marketing*, surgiram novas formas de se destacar e, especialmente, de diferenciar-se dos demais concorrentes existentes no mercado, atraindo uma nova percepção do consumidor. Kone Prieto Furtunato⁴⁷, ao tratar das novas marcas visuais, as conceitua nos seguintes termos:

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

⁴⁶ DINWOODIE, Graeme B. The death of ontology: a teleological approach to trademark law. **Iowa Law Review**, Iowa, v. 84, n. 4, maio 1999. p. 643.

⁴⁷ CESÁRIO, 2020, p. 76; 96-97.

[...] São marcas complexas, reconhecíveis pelo consumidor visualmente como sinais que distinguem produtos ou serviços, compostas de elementos novos ou comuns, distintivos ou não, porém dispostos de um modo que cria um complexo marcário, e que, dessa maneira sim, podem exercer capacidade distintiva”.

A identidade visual de um produto ou até mesmo de um estabelecimento pode ser composta por diversos elementos gráficos, abrangendo a utilização de determinadas cores em conjunto, a forma arquitetônica do estabelecimento ou de apresentação do produto. Em síntese, trata-se de uma programação visual com tamanha notoriedade que possibilita a identificação, pelo consumidor, apenas em decorrência dos respectivos aspectos visuais. Em alguns casos, tais características tornam-se tão relevantes que a própria marca registrada se transforma em um destaque secundário.

A este conjunto de elementos que, quando reunidos, possuem a capacidade de distinguir determinado empresário no âmbito empresarial foi atribuída a denominação de *trade dress*, que surgiu a partir de uma construção doutrinária e jurisprudencial. Teve destaque, pela primeira vez, em 1992, no julgamento do litígio envolvendo as lanchonetes Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc (ref.: Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992), realizado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Na ocasião, foi ajuizada pela Taco Cabana ação para impedir a utilização não autorizada dos elementos visuais da respectiva lanchonete pela Two Pesos, empresa concorrente que atuava no mesmo segmento de mercado.

Figura 14 – Faixada das lanchonetes Taco Cabana e Two Pesos



Fonte: *Diritto d'Autore e Industriale*⁴⁸

⁴⁸ Disponível em: < <https://www.dandi.media/trade-dress/> > Acesso em: 03 de outubro de 2023.

A Suprema Corte Americana reconheceu, no julgamento do respectivo caso, a possibilidade de proteção ao conjunto visual que revestia os estabelecimentos do Taco Cabana pelo instituto do *trade dress*. Diante da constatação de apropriação de diversos aspectos distintivos característicos da rede de lanchonetes requerente, a decisão foi exarada nos seguintes termos:

“Trade dress’ is the total image of the business. Taco Cabana’s trade dress may include the shape and general appearance of the exterior of the restaurant, the identifying sign, the interior kitchen floor plan, the decor, the menu, the equipment used to serve food, the servers’ uniforms and other features reflecting on the total image of the restaurant. 1 App. 83-84. The Court of Appeals accepted this definition and quoted from Blue Bell Bio Medical v. Cin Bad, Inc., 864 F. 2d 1253, 1256 (CA5 1989): “The ‘trade dress’ of a product is essentially its total image and overall appearance.” See 932 F. 2d 1113, 1118 (CA5 1991). It “involves the total image of a product and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques.” John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 711 F. 2d 966, 980 (CA11 1983). Restatement (Third) of Unfair Competition § 16, Comment a (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990).”⁴⁹

Sendo assim, o *trade dress* pode ser definido como o “*look and feel*” de determinado produto ou serviço, isto é, a apresentação total deste perante o consumidor. Abarca-se, dessa forma, a integralidade dos elementos que a compõem, como tamanho, textura, formato combinação de cores, conforme o posicionamento da *International Trademark Association* (INTA):

“Trade dress—sometimes called get-up—is the overall commercial image (look and feel) of a product or service that indicates or identifies the source of the product or service and distinguishes it from those of others. Depending on the jurisdiction, it may, for example, include the design or configuration of a product, the packaging of goods, or the décor or environment in which services are provided. Trade dress can

⁴⁹ Disponível em: < <https://case-law.vlex.com/vid/taco-cabana-intern-inc-887995544> > Acesso em: 01 de outubro de 2023. Tradução livre: “*Trade dress é a imagem total do negócio. A imagem comercial do Taco Cabana pode incluir a forma e aparência geral do exterior do restaurante, a placa de identificação, a planta interior da cozinha, a decoração, o menu, os equipamentos utilizados para servir a comida, os uniformes dos servidores e outras características que refletem a imagem total do restaurante. [...] O Tribunal de Apelações aceitou esta definição e citou Blue Bell Bio Medical v. Cin Bad, Inc., 864 F. 2d 1253, 1256 (CA5 1989): “O Trade Dress de um produto é essencialmente sua imagem total e aparência geral.” [...] “Envolve a imagem total de um produto e pode incluir características como tamanho, forma, cor ou combinações de cores, textura, imagens gráficas ou mesmo técnicas de vendas específicas.”*”

*consist of such elements as size, shape, color, texture, etc., to the extent such elements are not functional.*⁵⁰

Consiste, portanto, no conjunto de elementos visuais que, quando reunidos, possuem a capacidade de individualizar determinado produto ou serviço perante o mercado consumerista, distinguindo-o dos demais concorrentes do mesmo segmento. É conceituado pelo autor Lélío Denicoli nos seguintes termos:

“O "trade dress", "get-up" ou vestimenta comercial consiste no conjunto de cores, letras, dizeres, figuras, desenhos, disposições e demais características que compõem a apresentação geral ou o formato do produto ou de sua embalagem. O conceito de "trade dress" pode abarcar as próprias instalações físicas do estabelecimento comercial, desde que não convencionais e dotadas de uma peculiar configuração ou disposição dos móveis ou ambientes, de uma especial decoração e/ou de um particular projeto arquitetônico, que contribuam para imagem visual do produto ou serviço”⁵¹

Ademais, para J. Thomas McCarthy, o *trade dress* poderá ser definido como:

*“The totality of elements in which a product or service is packaged. These elements combine to create the whole visual image presented to customers and are capable of acquiring exclusive legal rights as a type of trademark or identifying symbols of origin.”*⁵²

No ordenamento jurídico brasileiro, a primeira menção ao instituto ocorreu no julgamento do litígio envolvendo as marcas Mr. Cat e Mr. Foot. Na ocasião, a Mr. Foot

⁵⁰ Disponível em: < <https://www.inta.org/topics/trade-dress/> > Acesso em: 05 de outubro de 2023.

Tradução livre: “O Trade Dress – às vezes denominado get-up – é a imagem comercial geral (aparência e comportamento) de um produto ou serviço que indica ou identifica a origem do produto ou serviço e o distingue dos outros. Dependendo da jurisdição, pode incluir, por exemplo, o design ou configuração de um produto, a embalagem de mercadorias, a decoração ou ambiente em que os serviços são prestados. A imagem comercial pode consistir em elementos como tamanho, forma, cor, textura, etc., na medida em que tais elementos não sejam funcionais.”

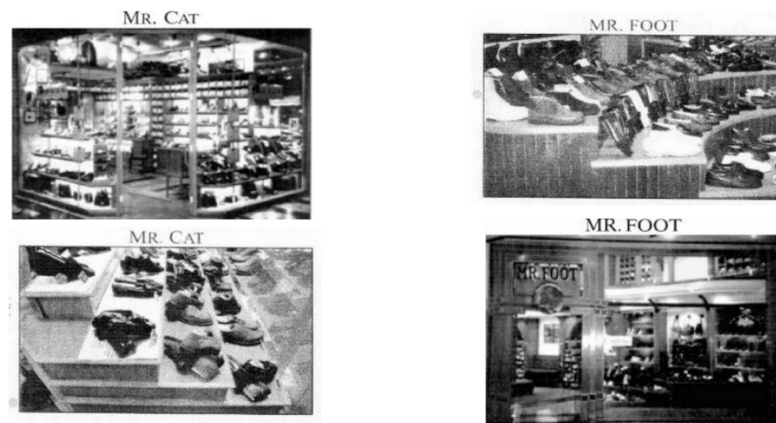
⁵¹ SCHMIDT, 2019, p. 214.

⁵² McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property**. 3. ed. Washington: The Bureau of National Affairs, 2004. p. 337. Tradução livre: “A totalidade dos elementos nos quais um produto ou serviço é embalado. Esses elementos se combinam para criar toda a imagem visual apresentada aos clientes e são capazes de adquirir direitos legais exclusivos como espécie de sinais distintivos da marca ou de identificar símbolos de origem.”

dispunha de características arquitetônicas, forma de disposição das vitrines, além dos próprios produtos e sua forma de apresentação, muito similares a loja Mr. Cat, já existente no mesmo segmento mercado. Restou entendido, portanto, que tais similaridades poderiam causar confusão entre os consumidores, definindo o instituto do *trade dress* como:

“O trade dress refere-se às características da aparência visual de um produto e/ou de sua embalagem (ou mesmo a fachada de um edifício tal como restaurante) que podem ser registrados e protegidos de serem usados por concorrentes como uma marca. Estas características podem incluir a forma tridimensional, o projeto gráfico, a cor, ou mesmo o cheiro de um produto e/ou de sua embalagem”.⁵³

Figura 15 – Semelhanças entre as lojas Mr. Cat e Mr. Foot



Fonte: Portal Intelectual⁵⁴

Considerando a relevância do conjunto-imagem no cenário empresarial, além do expressivo valor econômico atribuído a este, é imprescindível que existam mecanismos efetivos para garantia da sua proteção.

2.2 FORMAS DE PROTEÇÃO E VIOLAÇÃO AO CONJUNTO-IMAGEM

Diante do elevado valor econômico atribuído aos elementos incorpóreos das empresas, os quais, atualmente, figuram como principal forma de captação de clientela, o *trade dress*

⁵³ GOIÂNIA. 4ª Vara Cível. Autos 1101/1997. Juiz Luiz E. de Souza. Julgamento em 17.09.2001.

⁵⁴ Disponível em: < <https://www.portalintelectual.com.br/o-emprego-inadequado-do-termo-trade-dress/> > Acesso em: 03 de outubro de 2023.

tornou-se alvo de reproduções e imitações por terceiros que, em um cenário concorrencial, buscam beneficiar-se do respectivo valor de comércio conquistado pelo titular.

Stephen Pericles, ao tratar das formas de proteção ao *trade dress*, entende que sua proteção poderá ser realizada pelo direito autoral, pelos institutos do desenho industrial, das marcas e através da repressão à concorrência desleal, nos seguintes termos:

*“Imitation of Shape of Products. Passing-off or unfair competition may also take place through imitation of the general appearance of a competitor's product. So long as such appearance identifies the origin of the product, its imitation may confuse the average consumer and prevent him from making an informed choice. The appearance may consist in the display of a mark, the get-up of a label or package or merely the particular shape of the product. How far can shapes be protected? There are conceivably four headings under which shapes may be protected: under the copyright law, if they constitute original artistic creation; by the law of industrial designs, if they come under the protection of such law by their nature and on compliance with the conditions and formalities of such law; by the trademark law, if the definition of a trademark in a particular country includes configuration of goods; or by the law of unfair competition, if the imitation constitutes an effective misrepresentation likely to cause deception or confusion”*⁵⁵

Na visão do autor, poderá ser protegido pelo direito autoral quando tratar-se de uma criação artística e original, pelas normas relativas ao desenho industrial na hipótese de a criação possuir as respectivas características do instituto e pela proteção marcária caso sejam passíveis de registro, a depender da abrangência da legislação do país. No tocante à concorrência desleal, poderá ser protegida pelo instituto quando a respectiva violação ao conjunto-imagem causar engano ou confusão ao público consumidor.

⁵⁵ LADAS, Stephen P. **Patents, Trademarks and Related Rights: National and international protection**. Cambridge: Harvard University Press, 1975. p. 1709. Tradução livre: *“Imitação da forma dos produtos. A falsificação ou a concorrência desleal também podem ocorrer através da imitação da aparência geral do produto de um concorrente. Enquanto essa aparência identificar a origem do produto, a sua imitação pode confundir o consumidor e impedi-lo de fazer uma escolha informada. A aparência pode consistir na exibição de uma marca, na apresentação de um rótulo ou embalagem ou simplesmente na forma particular do produto. Até que ponto as formas podem ser protegidas? Existem possivelmente quatro categorias sob as quais as formas podem ser protegidas: a partir da lei dos direitos autorais, se constituírem criação artística original; pela lei dos desenhos industriais, se estiverem sob a proteção dessa lei pela sua natureza e pelo cumprimento das condições e formalidades determinadas; pela lei dos sinais distintivos da marca, se a definição dos sinais distintivos da marca em um determinado país incluir configuração de produtos; ou pela lei da concorrência desleal, se a imitação constituir uma deturpação efetiva susceptível de causar engano ou confusão”*

No entanto, embora os elementos que integram o *trade dress*, quando analisados de forma isolada, gozem de proteção específica na legislação, no âmbito da proteção atribuída ao conjunto-imagem, tais elementos jamais deverão ser analisados de forma individualizada, mas considerando o conjunto como um todo, conforme discorre Gama Cerqueira⁵⁶:

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

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

No Brasil, não obstante sua existência seja expressamente reconhecida pelo Poder Judiciário, não há qualquer menção ao instituto, na atual legislação da propriedade industrial, que autorize seu registro como sinal distintivo visualmente perceptível. Sendo assim, a proteção ao conjunto-imagem ocorrerá pelas normas de repressão à concorrência desleal.

A Lei da Propriedade Industrial caracteriza como concorrência desleal os atos fraudulentos praticados com a finalidade de desviar clientela, seja em benefício próprio ou de terceiros, a partir da utilização ou imitação de sinais distintivos alheios, de modo a causar confusão entre os consumidores, conforme previsão expressa do incisos III e IV do artigo 195 da LPI⁵⁷.

Portanto, restará caracterizada violação ao *trade dress* quando ocorrer a reprodução ou imitação, por terceiro, da integralidade dos elementos que compõem a apresentação visual de determinado produto ou serviço, com o intuito de confundir o consumidor ou causar uma associação indevida. Nas palavras de André Luiz Santa Cruz:

“Ocorre a violação ao chamado *trade dress* quando um concorrente não copia exatamente a marca ou o desenho industrial de outrem, mas imita sutilmente uma série

⁵⁶ CERQUEIRA, João Gama. 2012. p. 290-291.

⁵⁷ Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

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;

de características do produto ou até mesmo o *modus operandi* da prestação de um serviço.”⁵⁸

Entende-se como reprodução a cópia idêntica dos elementos visuais identificadores de determinado produto ou serviço, que pode realizada de modo total ou parcial. Será total quando ocorrer uma cópia fiel ao sinal titularidade alheia, ao passo que na reprodução parcial haverá a utilização de determinados aspectos visuais, ou seja, são casos reprodução com acréscimo dos elementos distintivos do respectivo sinal.⁵⁹

Já a imitação consiste na aproximação gráfica, fonética e/ou ideológica que decorre da reprodução da forma de disposição dos elementos distintivos, do estilo gráfico ou até mesmo da ideia invocada pelo signo de titularidade alheia. Sendo assim, poderá ser objeto de confusão ou associação em razão da semelhança⁶⁰.

A respectiva reprodução do conjunto-imagem poderá ocorrer de forma objetiva ou subjetiva, a depender do impacto causado no consumidor. Será objetiva quando o infrator, ao reproduzir os respectivos elementos de forma idêntica, tiver a finalidade de confundir o consumidor comum, causando a impressão que se tratam de produtos congêneres, desviando a clientela do titular original. Já na reprodução subjetiva, somente as características principais serão reproduzidas pelo infrator, ocorrendo de maneira mais sutil, ao ponto de não enquadrar-se como uma cópia integral do *trade dress* originário. Ocasiona, dessa forma, uma associação indevida pelo consumidor, com o intuito de valer-se da fama e renome do titular pré-estabelecido e conhecido no mercado.

Conforme apresentado, a violação ao conjunto-imagem, seja mediante reprodução ou imitação, acarretam a possibilidade de confusão ou associação indevida que, em última análise, caracterizam atos de concorrência desleal. Nas hipóteses em que o consumidor acreditar estar adquirindo determinado produto ou serviço proveniente do titular do *trade dress*, restará caracterizada a confusão, ao passo que, na associação indevida, haverá a presunção de que o

⁵⁸ RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito Empresarial**. 7. ed. São Paulo: Método, 2017. p. 288.

⁵⁹ INPI. Manual de Marcas. Item 5.11.3. Disponível em <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_requisito_da_disponibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio> Acesso em: 05 de outubro de 2023.

⁶⁰ INPI. Manual de Marcas. Item 5.11.3. Disponível em <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_requisito_da_disponibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio> Acesso em: 05 de outubro de 2023.

respectivo produto ou serviço seria de titularidade diversa, em razão da similitude. Nas palavras de Denis Borges Barbosa⁶¹:

“Na verdade, a violação do *trade dress* do produto de um competidor configura concorrência desleal, mesmo que seus elementos característicos estejam separadamente protegidos por direitos de propriedade intelectual. Isto pode ocorrer, quando comprovada que a finalidade do ato do competidor é o de desviar a clientela alheia e se aproveitar da reputação do concorrente através da utilização de atos confusórios, utilizando como meio para esta finalidade a imitação da marca, do desenho industrial, dos direitos Autorais, enfim, do *trade dress* do produto do competidor, mesmo que as partes deste conjunto estejam separadamente protegidas por direitos de propriedade intelectual.”

Sendo assim, para que seja passível de proteção pelas normas de repressão à concorrência desleal, o *trade dress* deverá enquadrar-se como um sinal visualmente perceptível, tendo em vista o requisito visual estipulado pelo legislador brasileiro no artigo 122 da LPI. Embora em muitos casos existam características não visuais que integram o conjunto-imagem, como aromas e sons específicos, é fundamental que este seja constituído, em sua maioria, por elementos visuais marcantes e perceptíveis na identificação do consumidor. Neste sentido, ensina João da Gama Cerqueira⁶²:

“Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis constituir marcas, esteja em uso prolongado, de modo que se tornem conhecidos como marca dos produtos concorrentes. Aplica-se o mesmo princípio quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto característico do produto ou à forma de sua apresentação (embalagens, envoltórios, recipientes etc.), quando não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio público. Equiparam-se aos produtos, para o efeito de sua proteção contra a concorrência desleal, como já foi dito, os serviços oferecidos ao público por uma empresa ou um estabelecimento.”

⁶¹ BARBOSA, Denis Borges. **Da Tecnologia à Cultura: ensaios e estudos de Propriedade Intelectual**. p. 110 – 111. Disponível em: < https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/tecnologia_a_cultura.pdf > Acesso em: 10 de outubro de 2023.

⁶² CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial, Volume II, Tomo I**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1952. p. 378-379.

Deverá dispor, ainda, da chamada capacidade distintiva, ou seja, possuir a aptidão de individualizar e distinguir o respectivo produto ou serviço no mercado, criando na psique do consumidor uma correlação imediata entre a aparência visual e o elemento ao qual se refere. No tocante a distintividade, posiciona-se Gustavo Piva de Andrade⁶³:

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

Se o *trade dress* possui uma configuração comum, utilizada por várias empresas, ele simplesmente não será reconhecido pelo público consumidor como um signo identificador de origem. Trata-se, em outras palavras, de uma vestimenta comercial que nada transmite. Para ser passível de proteção, portanto, o *trade dress* há de ser distintivo e efetivamente distinguir e individualizar o produto ou serviço do empresário dos seus congêneres no mercado.”

A distintividade do sinal, no entanto, não figura como um elemento absoluto que estará presente ou não no respectivo signo. Dessa forma, será possível classificá-la em decorrência da forma de aquisição, do grau ou até mesmo do momento adquirido.

2.3 DISTINTIVIDADE DO SINAL

A capacidade de individualização de determinado produto ou serviço, possibilitando ao consumidor diferenciá-lo dos demais congêneres existentes no mercado a partir dos signos utilizados na sua composição, é de extrema relevância no âmbito concorrencial, tanto pelo valor econômico atribuído a este quanto pelo cumprimento do requisito da distintividade para sua proteção.

Da mesma forma, o *trade dress*, ao se tornar um elemento com capacidade de diferenciar e individualizar o produto e/ou serviço oferecido pelo titular, atendendo ao o requisito da distintividade, adquire um valor econômico e comercial, podendo tornar-se objeto de concorrência desleal e confusão do consumidor no segmento de mercado no qual está inserido.

Em outras palavras, o conjunto-imagem poderá ser objeto de imitação e/ou reprodução por terceiros, pretendendo beneficiar-se do prestígio e popularidade já adquiridos pelo titular

⁶³ ANDRADE, 2011, p. 11.

originário do *trade dress*, ou até com a finalidade de desviar clientela. Tais atos podem, inclusive, afetar sua distintividade, conforme discorre Lélío Schmidt⁶⁴:

“[...] não se pode deixar de reconhecer que a disseminação do uso da marca por vários concorrentes acaba afetando sua distintividade, se não em abstrato, certamente em concreto. A coexistência de vários registros para marcas semelhantes, cada qual sob titularidade diversa, acaba restringindo a distintividade de todas elas. O valor distintivo de cada signo individual é aferido pelo contexto em que se insere. [...] os signos se relacionam entre si, pois é pela combinação e pela diferença (valor comparativo) que cumprem sua função distintiva.”

De modo a exemplificar a diluição da distintividade do *trade dress*, decorrente da utilização disseminada deste por terceiros concorrentes, foi julgado improcedente, pela 4ª Vara Cível de Goiânia, conflito envolvendo a proteção do conjunto-imagem do produto Veja Multiuso.

Figura 16 – Semelhanças entre as embalagens de produtos concorrentes



Fonte: D. Portilho⁶⁵

No caso, restou entendido que, por envolver um produto já consolidado no segmento de mercado, coexistindo a muitos anos com os demais concorrentes, embora constatada evidente

⁶⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: *secondary meaning***, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 53.

⁶⁵ Disponível em: < <http://www.dportilho.com.br/trade-dress-conflitos-de-identidades-visuais-de-embalagens-e-a-natureza-das-pericias-tecnicas/> > Acesso em: 07 de outubro de 2023.

semelhança, não seria suficiente para gerar associação indevida ou confusão dos consumidores do respectivo setor do mercado:

“As similitudes entre os produtos realmente existem, mas tal circunstância é comumente vista no mercado já por alguns anos. (...) Possivelmente, a autora um dia teve o direito de proteção de sua embalagem, posto que além de líder de mercado, é também a pioneira. No entanto, com o tempo, o mercado recebeu novos produtos que, aos poucos, foram assimilando um mesmo tipo de embalagem sem qualquer oposição da autora. Agora, depois de muitos anos e de um mercado que já possui essa característica especial de similitude de seus vários produtos, pretende resgatar aquele antigo direito ao seu *trade dress*. Ele agora não existe mais em face da movimentação do mercado e isso não pode ser imputado à Requerida.”⁶⁶

Neste sentido, no tocante à diluição da distintividade no cenário concorrencial, ensina José Antônio Correa⁶⁷:

“A diluição corresponde, no direito das marcas, à inflação no campo do direito econômico. Quanto mais moeda se emite, mais desgastadas se torna a unidade monetária. Aqui, quanto mais se incorpora a marca de terceiro a outras, de vários titulares, mais desgastado, mais desvalorizado se torna o sinal distintivo. A diluição representa, no plano marcário, uma verdadeira morte da marca por afogamento”

Em determinadas situações, portanto, não haverá a possibilidade de proteção ao *trade dress*, seja por negligência do titular ou por integrar o campo dos bens de domínio público. Nessas hipóteses, sua reprodução em âmbito concorrencial não somente será lícita, mas pró-competitiva, uma vez que a exploração por diversas empresas é considerada benéfica para o consumidor em termos de preço⁶⁸.

Sendo assim, é evidente a essencialidade da capacidade distintiva atribuída ao conjunto imagem, não configurando-se, porém, como único requisito para proteção. Será necessário,

⁶⁶ GOIÂNIA. 4ª Vara Cível. Processo n. 2006.006.86005, 03.09.2007.

⁶⁷ CORREA, José Antônio B. L. Faria. **O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96**. São Paulo: Revista da ABPI nº 28, maio – junho, 1997.p.37.

⁶⁸ XAVIER, Vinícius de Almeida. **As possibilidades de proteção ao *trade dress***. Porto Alegre: Direito & Justiça, vol. 41, n. 2, julho – dezembro, 2015. p. 257.

ainda, que reste configurada a possibilidade de confusão ou associação no respectivo segmento de mercado no qual está inserido. Neste sentido, afirma o autor Carlos Cornejo Guerrero⁶⁹:

“[...] la distintividade debe darse según el caso, tanto respecto de las denominaciones como de la forma y colores del producto. Asimismo, debe verificarse em relación a la actividad en que consiste el servicio”

Dessa forma, foi julgado pela 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo demanda ajuizada pela Petrobrás em desfavor da sociedade empresária Bela Vista Auto Posto, alegando violação ao *trade dress* do estabelecimento comercial, sob o fundamento de utilização de características idênticas nos postos de gasolina.

Figura 17 – *Layout* da parte exterior dos postos de gasolina



Fonte: Revista Época⁷⁰

Verificou-se, no caso, violação ao conjunto-imagem pela Bela Vista Auto Posto em razão da utilização das mesmas cores e demais elementos do padrão visual, o qual é associado em âmbito nacional aos postos de gasolina de titularidade da Petrobrás. Dessa forma, o infrator estaria atraindo clientela alheia e facilitando a confusão do consumidor que, em determinadas situações, acreditava estar adquirindo combustível diverso em função da similaridade do estabelecimento comercial. O respectivo ato configura-se, portanto, como concorrência desleal, conforme apresentado na decisão exarada pelo TJSP:

⁶⁹ GUERRERO, Carlos A. Cornejo. **Derecho de marca**. 2. ed. Lima: Cultural Cuzco, 2007. p. 136.

⁷⁰ Disponível em: < <https://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,ERT68513-15227-68513-3934,00.html> > Acesso em: 10 de outubro de 2023.

“É vedada a concorrência desleal, conferindo-se ao investidor a exclusividade de uso e dos lucros auferidos através da utilização de determinada marca, que se distingue das demais por seus sinais característicos.

A legislação marcária visa a defender o consumidor, pois a função principal de uma marca é facilitar a identificação do produto ou serviço, diferenciando-os dos demais, e impedindo, assim, que o consumidor seja levado a erro.

Não há que se falar, na hipótese, em inexistência de prejuízo, pois não há dúvida de que muitas pessoas já abasteceram seus veículos no posto da apelante, sem saber que ele não estava vinculado à Petrobrás, havendo atração indevida da clientela em momento em que há acirrada competitividade no ramo empresarial e reprovável venda ilegal de combustíveis adulterados.

Se a qualidade do produto ou mercadoria oferecida pelo posto for inferior ou causar qualquer dano ao consumidor, esse irá atribuir o descuido à recorrida, que terá sua imagem de revendedora idônea maculada.”⁷¹

A distintividade, como requisito necessário para atribuição de proteção, poderá ser classificada em absoluta ou relativa. Trata-se, portanto, da capacidade do signo de individualizar o produto ou serviço e, por outro lado, de distingui-los em relação aos demais congêneres existentes no mercado. Poderá dispor, ainda, da chamada distintividade inerente, mencionada no ordenamento jurídico como requisito para concessão de registro perante o INPI, conceituada como àquela indissociável ao sinal desde a sua origem.

Por outro lado, existem situações nas quais os elementos que caracterizam determinado produto, serviço e até mesmo estabelecimentos comerciais, não gozam de capacidade distintiva desde a sua origem. Porém, com o decurso do tempo, adquirem distintividade no mercado que estão inseridas, tratando-se de uma distintividade adquirida, também denominada *secondary meaning*, que poderá ser objeto de proteção.

Tendo em vista as diferentes formas de distintividade mencionadas anteriormente, que resultam na possibilidade ou impossibilidade de proteção do respectivo *trade dress*, serão analisadas as respectivas peculiaridades atinentes a cada uma, nos termos que seguem.

2.3.1 DISTINTIVIDADE ABSOLUTA E DISTINTIVIDADE RELATIVA

Em consonância com os termos anteriormente apresentados, é essencial que o sinal possua a capacidade de distinguir-se dos demais congêneres existentes no segmento de mercado

⁷¹ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 0107915-70.2007.8.26.0000. Voto nº 19255.

no qual está inserido. Tal distintividade poderá ser classificada como absoluta ou relativa, a depender do grau distintivo existente no tocante ao vínculo significativo, relacionado ao produto ou serviço que representa.

A distintividade absoluta é caracterizada pela a capacidade de determinado signo, além de individualizar e diferenciar o respectivo produto e/ou serviço no âmbito concorrencial, fixar-se, simultaneamente, como elemento perceptível pelos consumidores. Logo, possuem a capacidade de indicar o objeto em questão e destacar-se do domínio comum. Consideram-se integrantes do domínio público, portanto, os signos genéricos, necessários, de uso comum e, ainda, os signos descritivos. Nas palavras de Denis Borges Barbosa⁷²:

“Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto [...] o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum.”

No tocante aos graus de distintividade em face do *res communis omnium*, a capacidade distintiva absoluta poderá ser classificada, considerando o grau pelo qual o signo destaca-se do objeto identificado por este, como (a) signos genéricos, (b) signos sugestivos ou evocativos, (c) marcas arbitrárias e (d) marcas de fantasia.

Em síntese, consideram-se genéricos os signos que, desde sua origem, estão vinculados ao respectivo produto ou serviço identificados, tratando-se de uma designação necessária em função do próprio processo de comunicação por inexistir expressão diversa que possibilite sua designação. Sendo assim, tais sinais pertencem ao domínio comum, razão pela qual não há de se falar em exclusividade nestes casos. Neste sentido, discorre Carvalho de Mendonça⁷³:

“Denominação necessária é a que se prende à própria natureza do produto designado; é a que se acha a ele incorporada, constituindo o seu próprio nome; denominação vulgar, usual, é aquela que, não tendo sido originariamente o verdadeiro nome do produto, acabou por ser consagrada pelo uso, entrando na linguagem corrente como seu nome.

⁷² BARBOSA, Denis Borges. **A proteção das marcas: uma perspectiva semiológica**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 72

⁷³ MENDONÇA, Carvalho de. **Tratado de direito comercial, vol. III, Tomo I**. Rio de Janeiro: Russel, 2003. p. 267.

Uma e outra se acham no domínio público; a ninguém é lícito tornar qualquer delas objeto de direito exclusivo. Apropriar-se da denominação necessária ou vulgar do produto ou da mercadoria, para compor a marca desse produto ou dessa mercadoria, importaria em monopolizar não somente a sua fabricação ou a sua venda, como a dos produtos similares e idênticos de outros fabricantes ou comerciantes.”

Os signos sugestivos ou evocativos, por outro lado, apresentam uma ligação conotativa entre a marca e o produto ou serviço prestado, isto é, sugerem ao público-alvo uma correlação entre a atividade desempenhada e o signo utilizado. Exige-se, portanto, “*imagination, thought and perception to reach a conclusion as to the nature of the goods.*”⁷⁴ Nas palavras de Lélío Denicoli⁷⁵:

“Como destacado anteriormente, toda marca é uma forma de publicidade, como se o produto se apresentasse ao consumidor, num diálogo silencioso, e dissesse “olá, sou o produto da marca X”. No caso das marcas evocativas, esse diálogo é mais longo, pois inclui informações sobre a natureza ou utilidade do produto, através do artifício de formar a marca com palavras que revelem as características do produto ou serviço.”

Já as marcas arbitrárias não possuem qualquer relação com o ramo da atividade no qual o produto ou serviço identificado está inserido, tratando-se, em última análise, no deslocamento de um signo existente para outro campo de atuação⁷⁶, conforme ensina João Gama da Cerqueira⁷⁷:

“Consistem estas marcas em produtos criados arbitrariamente para designarem os produtos ou em palavras e nomes conhecidos tirados da linguagem vulgar, mas que não guardam relação necessária com o produto que assinalam. Ao contrário das denominações necessárias ou vulgares, tais marcas não dependem de forma especial para gozar de proteção jurídica, pois que são características em si. Pela originalidade de que se revestem, essas denominações sempre gozaram da preferência dos industriais e comerciantes, prestando-se à composição de marcas atraentes e

⁷⁴ Stix Products., Inc. v. United Merchants. & Mfrs., Inc., 295 F. Supp. 479, 488 (S.D.N.Y. 1968). Tradução livre: “*Imaginação, reflexão e percepção para seja possível chegar a uma conclusão acerca da natureza da atividade*”

⁷⁵ SCHMIDT, 2013, p. 108.

⁷⁶ BARBOSA, 2017, p. 82.

⁷⁷ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de propriedade industrial**. 2. ed./ Revista e Atualizada por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982. p. 82 – 83.

sugestivas, capazes de se gravarem desde logo na memória dos consumidores, despertando a atenção e a curiosidade do público e tornando conhecido o produto, a ponto de se substituírem, muitas vezes, à sua denominação comum.”

Finalmente, consideram-se marcas de fantasia os signos, expressões verbais ou figurativas e demais neologismos criados especificamente para serem utilizados como marca. A respectiva classificação, como forma de diferenciação dos graus de distintividade absoluta, é a mesma utilizada pelo INPI, de acordo com a tabela apresentada no item 5.9.1 do Manual de Marcas:

Figura 18 – Tabela de sinais registráveis e irregistráveis

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

Fonte: Manual de Marcas INPI⁷⁸

Considerando a distintividade como um dos elementos imprescindíveis para que o signo seja passível de registro como marca, em consonância com o disposto no inciso VI do artigo 124 da LPI⁷⁹, as marcas de fantasia e as marcas evocativas, por possuírem, ainda que em níveis

⁷⁸ Disponível em: <

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio#591-Orienta%C3%A7%C3%B5es-gerais-para-an%C3%A1lise-dadistintividade > Acesso em: 05 de outubro de 2023.

⁷⁹ Art. 124. Não são registráveis como marca:

VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

diferentes, capacidade distintiva, poderão ser registradas. Por outro lado, consideram-se irregistráveis, princípio, as marcas genéricas, ante a inexistência de caráter distintivo, salvo nos casos de atribuição de *secondary meaning*, também conhecido como distintividade adquirida. Dessa forma, ensina Marlon Tomazette⁸⁰:

“Como já ressaltado, as expressões genéricas não podem ser registradas como marcas, justamente pela sua falta de capacidade distintiva. Ocorre que há fenômenos semiológicos que dão a palavras já dicionarizadas um sentido próprio e peculiar, capaz de identificar um produto ou serviço, apesar de já se tratar de uma palavra dicionarizada.

A ideia envolve uma mudança na percepção do consumidor em relação a determinado sinal visual, especialmente em razão de grandes e massivos investimentos em publicidade. Essa mudança da percepção do consumidor pode dar aquele sinal distintivo ou requisito da capacidade distintiva (distintividade adquirida ou *secondary meaning*), ainda que tempos depois do início do seu uso, permitindo o seu registro como marca.”

Já no que se refere a distintividade relativa, também chamada de distintividade diferencial, refere-se ao valor das marcas entre si, isto é, a capacidade de diferenciar-se em relação as demais marcas que disputam o mesmo segmento de mercado⁸¹. Deverá haver o reconhecimento de que a origem de determinado produto ou serviço, indicado por uma marca, distingue-se da origem das outras, garantindo a chamada unicidade, de modo a não causar confusão entre estas.

Na distintividade relativa, portanto, será realizada uma análise do mercado no qual o signo está inserido, considerando sua utilidade e a possibilidade de confusão, em um cenário concorrencial, diante da colidência entre sinais do mesmo segmento.

2.3.2 DISTINTIVIDADE INERENTE

A capacidade distintiva, elemento indispensável para atribuição de proteção, caracteriza-se, ainda, como um dos requisitos exigidos pela legislação como condição para concessão de registro à determinado sinal. Desse modo, a distintividade do signo está vinculada

⁸⁰ TOMAZATTE, 2023, p. 71.

⁸¹ BARBOSA, 2017, p. 88.

a sua capacidade inerente de funcionar como elemento de identificação, em consonância com o Manual de Marcas do INPI:

“[...] conclui-se que tal exigência se relaciona com a própria função da marca, consistente em distinguir o objeto por ela assinalado, de maneira que seja possível sua individualização de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie.”⁸²

Ao tratar do conjunto-imagem, relacionando-o com a chamada a *inherent distinctiveness*, discorre o autor José Carlos Tinoco:

“‘Distintivo’, próprio para distinguir, coisa que se distingue; emblema; insígnia. ‘Distinguir’, por sua vez é diferenciar, separar, discriminar, divisar, avistar, caracterizar, especificar, sentir, perceber, ouvir, tornar notável, mostrar, etc. Há portanto, nos dicionários, uma pluralidade de conceitos para com o palavra “distinguir”, mas, dias delas são bastante próximas do Trade Dress, quais sejam, o ‘emblema’ que é a figura simbólica e/ou o símbolo e a ‘insígnia’ que nada mais é do que o ‘sinal’”. [...] ‘Inerente’ equivale a ‘que por sua natureza está inseparavelmente ligado a alguma coisa’. Inherent tem como correspondente em português o ser inerente, intrínseco, inseparável, essencial. Formando-se a expressão Inherent distinctiveness somos fadados a admitir que o trade dress deverá ser formado de uma imagem intrínseca, inseparável e essencial e, se assim for para todos os efeitos legais e de direito, deverá ser aceito, admitido, protegido e por via de consequência combatida a sua reprodução, imitação ou semelhança.”⁸³

A distintividade inerente refere-se, portanto, ao caráter distintivo indissociável de determinado produto ou serviço, verificada desde a origem do respectivo sinal e, conseqüentemente, desde o início da sua utilização pelo titular. Trata-se, em última análise, da capacidade distintiva estipulada na legislação nacional como requisito para concessão do registro marcário.

2.3.3 DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA: *SECONDARY MEANING*

⁸² Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, item 5.09. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo> Acesso em: 05 de outubro de 2023.

⁸³ SOARES, 2004, p. 216.

Como consequência de um processo semiótico, o chamado *secondary meaning*, também conhecido como distintividade adquirida, fundamenta-se no princípio de que a capacidade distintiva de determinado produto ou serviço pode ser obtida gradativamente, levando em consideração uma alteração no contexto no qual está inserido. Neste sentido, ensina Denis Borges Barbosa⁸⁴:

“Em decorrência do enquadramento como sinal distintivo registrável ou não registrável, modificam-se as formas de proteção, em outras palavras, se poderá ser exercida pelo titular a partir do registro ou pelas normas de repressão à concorrência desleal. No entanto, em ambas as hipóteses, o signo deverá possuir um requisito essencial para que seja apto a proteção: a chamada capacidade distintiva.”

Dessa forma, o signo, inicialmente desprovido de distintividade, passa a causar no consumidor, com o decurso do tempo, uma nova percepção visual e psicológica, vinculando-o especificamente a determinado produto ou serviço, que o torna passível de proteção. Em síntese, a capacidade distintiva é adquirida por consequência de uma mutação no cenário de mercado e percepção do consumidor. Nas palavras de Lélío Schmidt⁸⁵:

“*Secondary meaning* é um fenômeno que faz com que um signo comum, originalmente desprovido de distintividade, adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar e diferenciar um produto ou serviço de outro, tornando-se passível de proteção como marca. Essa distintividade superveniente lhe confere um segundo significado (de função marcária), que passa a conviver com o significado primário, de natureza denotativa, que ele tinha enquanto signo usual e integrante do vocabulário ou do estado da técnica.”

No cenário internacional, é reconhecida a existência do fenômeno do *secondary meaning*, que possui amparo no artigo 6 *quinquies* C da CUP⁸⁶ e no artigo 15.1 do TRIPs⁸⁷.

⁸⁴ BARBOSA, 2017, p. 99.

⁸⁵ SCHMIDT, 2013, p. 127.

⁸⁶ Art. 6º *quinquies* C. (1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.

⁸⁷ Artigo 15.1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro

Ángel Garcia Vidal⁸⁸, por sua vez, ao analisar o posicionamento jurisprudencial da União Europeia acerca da aquisição de capacidade distintiva pelo decurso do tempo, posiciona-se no sentido de que:

“A mi juicio, el secondary meaning no es una figura que opere como excepción al principio de la capacidad distintiva de las marcas. Antes al contrario, un signo inicialmente carente de capacidad distintiva sólo es registrable como marca si, la adquiere posteriormente. habiéndolo hecho, no hay razón para negar su acceso al registro de marca, con independencia de que el uso que ha dado lugar a la distintividad sobrevenida se hubiese realizado en conexión con otros signos”

Conclui-se, portanto, que a distintividade adquirida configura-se como uma exceção ao requisito da capacidade distintiva no âmbito do registro marcário. Sendo assim, embora adquirida em caráter posterior, desempenha a mesma finalidade daqueles signos dotados de distintividade desde sua origem, não havendo qualquer óbice que fundamente e impossibilidade de suceder-se ao registro tardio.

Tal possibilidade já foi reconhecida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do conflito envolvendo a utilização da marca iPhone pela Apple, conforme decisão exarada pela 4ª Turma da Corte Superior, afirmando que:

“A falta de distintividade originária do signo pode ser suprida com a distintividade adquirida no tempo, revelando-se possível que uma marca fraca venha a se tornar até mesmo uma marca notória, desde que seu titular tenha êxito em evitar um processo de degenerescência do signo.

De fato, tal exegese tem amparo no artigo 6 quinquies da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (promulgada pelo Decreto 75.572/75), segundo o qual "para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca".

Doutrinariamente, a norma contida no referido dispositivo da convenção internacional recebeu o nome de "teoria do significado secundário da marca" (ou secondary

ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

⁸⁸ VIDAL, Angel Garcia. El secondary meaning de um signo como consecuencia de su uso em uma marca compuesta (comentário a la sentencia del TICE (sala segunda) de 7 julio de 2005, asunto C353/03, société des produits Nestlé AS y Mars UK Ltd. **Jurisprudencia Comunitaria sobre Marcas**, Granada, 2007. p. 115.

meaning), fenômeno mercadológico mediante o qual um sinal fraco (como os de caráter genérico, descritivo ou até evocativo) adquire eficácia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca, cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário.

Transportando-se tal teoria para as marcas evocativas - menos fracas que as meramente genéricas ou descritivas -, é fato que a Apple, com extrema habilidade, conseguiu, desde 2007, incrementar o grau de distintividade da expressão "iPhone" (originariamente evocativa), cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçá-la à categoria de marca notória (exceção ao princípio da territorialidade) e, quiçá, de alto renome (exceção ao princípio da especificidade).

Consequentemente, penso ser possível reconhecer a ocorrência do fenômeno da *secondary meaning* no que diz respeito ao sinal "iPhone" da Apple, que atende, indubitavelmente, às quatro funções das marcas, pois: (a) identifica o produto, distinguindo-o dos congêneres existentes no mercado; (b) assinala sua origem e sua procedência; (c) indica seu padrão de qualidade; e (d) funciona como extraordinário instrumento de publicidade, revelando-se incontestemente que o celular da Apple encontra-se entre os mais vendidos do mundo.”⁸⁹

Será possível, portanto, que o *trade dress*, como um sinal distintivo formado por diversos elementos, adquira distintividade pelo decurso do tempo, tornando-se passível de proteção, a depender da função econômica exercida por este no mercado no qual está inserido, isto é, sua funcionalidade, conforme afirma Sergio Balañá⁹⁰ “*el derecho de marcas protege un signo em consideracion a la función económica que éste desempeña en el mercado*”

Como exemplo da utilização do respectivo conceito no ordenamento jurídico brasileiro, foi decretada a nulidade do pedido de registro relativo à marca mista “Ásia in Box”, reconhecendo a existência de *secondary meaning* em relação ao conjunto-imagem utilizado pela concorrente “China in Box”, que atua no mesmo ramo alimentício. É utilizado como fundamento que a proximidade entre os signos utilizados pelas respectivas marcas poderia ensejar confusão em âmbito consumerista.

⁸⁹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.688.243/RJ.

⁹⁰ BALANÁ, Sergio. **El entono digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo funcionar como marca en el mercado**. Madrid: Marcial Pons, 2006. p. 52.

Figura 19 – Comparação entre o conjunto-imagem das marcas
China in Box e Asia in Box



Fonte: Migalhas⁹¹

No julgamento dos embargos infringentes, foi enfatizado que, além do reconhecimento do *secondary meaning*, a titular da “Ásia in Box”, a partir da adoção do termo “In Box” no registro marcário, buscou beneficiar-se da fama alcançada pela “China In Box”, em uma tentativa de associar seus produtos àqueles ofertados pela sociedade empresária requerente, ato que se enquadra como concorrência desleal. Neste sentido, discorre o Desembargador Federal Marcelo Pereira da Silva⁹²:

“[...] apesar dos termos registrados pela autora ("CHINA" e "IN BOX") serem de origem comum e evocativos do produto, não se pode olvidar que, atualmente, junto ao público consumidor, os signos em comento, utilizados de forma conjunta, estão diretamente associados ao serviço de comida chinesa servida em caixa, oferecido primeiramente pela autora, o que traduz a ocorrência do fenômeno do *secondary meaning* (Teoria do Significado Secundário), restando caracterizada a originalidade do termo em relação à espécie de serviço oferecido.

Segundo a doutrina conceitua, o *secondary meaning* traduz um fenômeno linguístico e psicológico através do qual determinados sinais ou palavras, embora originariamente descritivos, passam a ter um novo sentido ou conceito, identificando determinado produto ou serviço de certa procedência.”

Dessa forma, ainda que o *trade dress* não detenha, a princípio, capacidade distintiva desde a sua origem, em decorrência de dinâmicas mercadológicas e demais fenômenos envolvendo o *marketing*, será possível que a forma de apresentação dos aspectos visuais,

⁹¹ Disponível em: < <https://www.migalhas.com.br/quentes/196753/china-in-box-consegue-anulacao-de-registro-da-marca-asia-in-box> > Acesso em: 6 de outubro de 2023.

⁹² RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional da 2ª Região. Embargos Infringentes (AC) 0523618-64.2008.4.02.5101. Julgamento em 24 de outubro de 2013.

individualizando determinado produto ou serviço em relação aos seus concorrentes, torne-se passível de proteção em razão da distintividade adquirida com o passar do tempo.

2.4 PROTEÇÃO DO *TRADE DRESS* NO BRASIL: *LEADING CASES* NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Embora o conjunto-imagem não possua previsão expressa na legislação pátria, tampouco autorização para registro perante o INPI, tratando-se de um sinal distintivo visualmente perceptível, poderá valer-se da proteção pelas normas de repressão à concorrência desleal.

Conforme anteriormente apresentado, ao passo que o termo *trade dress* teve seu primeiro destaque em 1992, no julgamento do caso *Two Pesos, Inc vs Taco Cabana, Inc* pela Suprema Corte Americana, foi citado no Brasil, pela primeira vez, na disputa envolvendo as empresas Mr. Cat e Mr. Foot. Desde então, inúmeros casos envolvendo violação ao conjunto-imagem de produtos e serviços foram trazidos ao Poder Judiciário, que utiliza como critério para análise basicamente três aspectos: (a) a distintividade do conjunto-imagem; (b) a possibilidade de confusão do consumidor e (c) a originalidade do *trade dress*.

No ano de 2019, houve o julgamento do REsp nº 1.843.339/SP, envolvendo ação de abstenção de uso ajuizada pela Hypera S/A, em desfavor do Laboratório Catarinense LTDA, por violação ao conjunto-imagem do medicamento Engov. Alega-se, no caso, imitação do *trade dress* do respectivo fármaco e concorrência desleal na comercialização do PosDrink.

A demanda foi julgada procedente, entendendo o Juízo da primeira instância que a utilização de cores idênticas poderia causar confusão no consumidor, determinando a retirada do medicamento PosDrink do mercado e, conseqüentemente, que a titular deixe de fabricar as respectivas embalagens. Houve, ainda, a condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados em função do uso indevido, decisão que foi mantida pelo TJSP em segundo grau.

Figura 20 – Trade dress dos medicamentos Engov e PosDrink



Fonte: Migalhas⁹³

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que houve violação ao conjunto-imagem do produto “Engov”, tendo em vista não se enquadrar na hipótese de mera utilização de cores e elementos semelhantes, mas de efetiva reprodução da integralidade dos aspectos visuais que compõem a embalagem do medicamento. Restou decidido nos seguintes termos:

“[...] 3. A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. 4. As premissas fáticas assentadas pelos juízos de origem autorizam a conclusão de que a embalagem do medicamento fabricado pela recorrente (POSDRINK) viola o conjunto-imagem daquele produzido pela recorrida (ENGOV). Os produtos competem no mesmo segmento específico de mercado, a comercialização do fármaco da recorrida é anterior ao momento em que o recorrente passou a fazer uso da embalagem impugnada e a forma de sua apresentação é bastante reconhecida pelo público consumidor. Os elementos que imitam a embalagem da recorrida não estão dispostos em virtude de exigências relacionadas à técnica ou à funcionalidade do produto fabricado pela parte adversa. 5. Não se trata de simples utilização de cores semelhantes, mas de imitação de todo o aspecto visual (original e distintivo) da embalagem criada pela recorrida. 6. A aposição das respectivas marcas nos produtos não é suficiente para desnaturar o ato de concorrência desleal caracterizado pela cópia do trade dress, mormente porque não se trata de pretensão fundada em contrafação de marca, mas sim na imitação de elementos (tamanho, formas, cores, disposição) que compõem a percepção visual do invólucro do medicamento, que goza de tutela jurídica autônoma. 7. O fato de o ENGOV ser um

⁹³ Disponível em: < <https://www.migalhas.com.br/quentes/316354/engov-ganha-acao-contra-posdrink-por-concorrancia-desleal> > Acesso em: 26 de setembro de 2023.

fármaco que goza de notoriedade em seu segmento confere razoabilidade à conjectura de que, por se tratar de produto mais antigo, já consolidado e respeitado no mercado em que inserido, seus consumidores estejam habituados a escolhê-lo com base na aparência externa, relegando a marca estampada para um plano secundário. É justamente nesse ponto que reside a deslealdade do ato praticado, pois seu intuito é aproveitar-se da confiança previamente depositada na qualidade e na origem comercial do produto que se busca adquirir.”⁹⁴

Foi enfatizado pela Corte Superior a anterioridade na comercialização do respectivo medicamento no mercado farmacêutico, resultando na ocorrência de uma associação automática, realizada pelos consumidores, em relação aos elementos que integram seu *trade dress*, como consequência da notoriedade no respectivo segmento. Conclui-se, portanto, pela impossibilidade de convivência entre os respectivos medicamentos no mesmo mercado, enquadrando-se como concorrência desleal, diante do objetivo da titular da marca “PosDrink” de beneficiar-se da fama pré-constituída do medicamento “Engov” e na confiança depositada a este pelos consumidores.

Outro aspecto recorrentemente analisado pelo Superior Tribunal de Justiça refere-se à exigência de prova pericial nos conflitos envolvendo violação ao *trade dress* na medida em que, não sendo passível de registro perante o INPI, sua proteção ocorrerá pela via judicial. Consequentemente, para que determinado ato seja considerado desleal no âmbito concorrencial, deverão ser analisados os aspectos do mercado no qual produto ou serviço está inserido.

Em síntese, para configuração de concorrência desleal no âmbito do conjunto-imagem, serão considerados dois aspectos principais: (i) a possibilidade de confusão do consumidor e (ii) a possibilidade de associação indevida.

Diante disso, a jurisprudência do Superior Tribunal Federal posiciona-se no sentido de que, ainda que seja evidente a similaridade entre os aspectos visuais de determinado produto e/ou serviço, subsistirá a necessidade de realização de prova pericial. Neste sentido, entende que somente após a análise dos aspectos específicos do respectivo segmento, poderá ser verificado se a respectiva violação ao *trade dress* caracteriza-se como ato de concorrência desleal.

No REsp nº 1.353.451/MG, julgado pela 3ª Turma da Corte Superior, a titular da marca APOLO alegou violação ao *trade dress* das embalagens utilizadas para comercialização de seus

⁹⁴ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.843.339/SP.

produtos, que possuíam cores e designs característicos de seus produtos, pela titular da marca FAROL, que atuava no mesmo segmento de mercado.

Figura 21 – Embalagens dos produtos comercializados pelas marcas Farol e Apolo



Fonte: Managing IP⁹⁵

A demanda foi julgada procedente na primeira instância, condenando a titular da FAROL a abster-se de comercializar seus produtos em embalagens que fossem constituídas pelos mesmos elementos visuais utilizados pela APOLO. A decisão foi mantida em segunda instância pelo TJMG, entendendo que a respectiva conduta teria a capacidade de enganar o consumidor, induzindo-o em erro diante da similaridade entre as embalagens de produtos do mesmo segmento, restando caracterizada a concorrência desleal.

A Terceira Turma do STJ, no entanto, entendeu pela necessidade de realização de prova pericial, determinando o retorno dos autos à origem. Tal entendimento decorre do fato que, embora exista notória semelhança entre os produtos, é imprescindível que sejam consideradas, para análise de eventual violação ao conjunto-imagem e configuração da concorrência desleal, as técnicas e tendências do respectivo segmento de mercado, ressaltando a existência de uma linha tênue entre a concorrência saudável e a parasitária. Dessa forma, evidenciou-se que:

“Nesses casos, todavia, não é possível ao julgador consultar única e exclusivamente o seu íntimo para concluir pela existência de confusão de forma ampla e genérica, quando não há sequer o registro de embalagem em favor de alguma das partes. Em síntese, a exclusiva violação da concorrência não é fato dado a presunções atécnicas, mesmo porque sua tipificação legal não é objetiva e taxativa, dependendo do resultado concreto dessas ações, o qual depende, antes de mais nada, de uma análise técnica de propaganda e marketing.”⁹⁶

⁹⁵ Disponível em: < <https://www.managingip.com/article/2a5cxi5tg7am7sigsjoqo/overcoming-obstacles-to-injunctive-relief-in-trade-dress-litigation> > Acesso em: 26 de setembro de 2023.

⁹⁶ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.353.451/MG.

Impende ressaltar que, no decorrer do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio Bellize, foram abordados pontos relevantes acerca da proteção atribuída ao instituto do *trade dress* no ordenamento jurídico brasileiro, os quais merecem destaque:

“É inegável a crescente importância da proteção aos elementos imateriais da empresa, entre os quais o nome empresarial, o nome de fantasia, a marca, a embalagem e o conjunto-imagem (*trade dress*) constituem importantes elementos de atração do consumidor e identificação dos produtos e seus fabricantes. Esse patrimônio imaterial, para além de contribuir na captação de clientes, afeta de forma direta o desenvolvimento e sucesso de diversos empreendimentos, modulando seu prestígio no mercado consumidor.

[...] Nesse cenário, deve-se frisar que o conjunto-imagem, objeto do presente recurso, distingue-se dos institutos denominados marca e desenho industrial, muito embora possa ser formado pela utilização conjunta de ambos, acrescidos, ou não, de outros elementos visuais.

[...] De fato, os três institutos - marca, desenho industrial e conjunto-imagem - têm, em comum, a finalidade mediata de designar um produto, mercadoria ou serviço, diferenciando-o dos concorrentes. Apesar da finalidade assemelhada, trata-se de institutos independentes. [...] Em síntese, do ponto de vista do consumidor, a marca identifica o produtor/fornecedor, enquanto o desenho industrial identifica o próprio bem, que poderá vir a ser regularmente produzido por terceiros após o prazo de validade de seu registro.

Por sua vez, o denominado *trade dress*, não disciplinado na legislação nacional atual, tem por finalidade proteger o conjunto visual global de um produto ou a forma de prestação de um serviço. Materializa-se, portanto, pela associação de variados elementos que, conjugados, traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de inserção do bem no mercado consumidor, vinculando-se à identidade visual dos produtos ou serviços.”

Verifica-se, portanto, o reconhecimento do conjunto-imagem como um sinal distintivo visualmente perceptível que possui características próprias, distinguindo-o dos demais signos registráveis abordados pela legislação. Logo, por se tratar de um bem imaterial incorporado ao patrimônio da empresa, ainda que não seja passível de registro perante o INPI, não apenas poderá, como deverá, ser protegido pelas normas de repressão à concorrência desleal.

Por outro lado, no tocante à competência para julgamento de litígios envolvendo violação ao *trade dress*, destaca-se o REsp nº 1.527.232/SP, envolvendo a disputa entre as marcas “Natura Horus” e “Natura Erva-Doce” e “Jequiti Oro” e “Jequiti Erva Doce”. No caso,

a empresa Natura Cosméticos S.A alega aproveitamento parasitário pelo Grupo Jequití (SS Industrial S.A), tendo em vista as semelhanças fonéticas e gráficas, especialmente no tocante à similaridade na apresentação visual das embalagens, violando o *trade dress* dos respectivos produtos.

Figura 22 – Linha de produtos “Jequiti Erva-Doce” e “Natura Erva-Doce”



Fonte: Consultor Jurídico⁹⁷

Conforme apresentado no recurso especial interposto pela SS Industrial S.A, foram submetidos à análise os seguintes pontos: (i) a possibilidade de imposição, pela Justiça Estadual, de abstenção de uso de marca registrada pelo INPI e (ii) o cabimento, nas hipóteses de concorrência desleal verificada, de determinação, pela Justiça Estadual, de abstenção de uso de elementos não registráveis pelo INPI, caracterizados pelo conjunto-imagem de produtos ou serviços.

Preliminarmente, no tocante ao *trade dress*, impende ressaltar certos pontos considerados na decisão:

“Com efeito, a decisão recorrida reconhece que o *trade dress*, constituído - ao contrário das marcas das recorrentes - apenas por elementos que não são registrados no INPI, é hábil a levar à confusão, induzindo o consumidor a adquirir um produto pelo outro, e impõe às corrés, ora recorrentes, que se abstenham de utilizar esses elementos que têm função "para-marcárias".

De fato, normalmente o que se efetiva é o registro da marca perante o INPI em sua apresentação nominativa (ou seja, somente o nome do produto, sem qualquer estilização), inexistindo especial atenção no sentido de se proteger os demais elementos do "trade dress", a saber: o registro da embalagem como marca mista (seus logotipos, desenhos e demais caracteres gráficos), ou, ainda, como desenho industrial,

⁹⁷ Disponível em: < <https://www.conjur.com.br/2019-out-14/grupo-jequití-indenizar-natura-uso-indevido-marcas> > Acesso em: 26 de setembro de 2023.

nas hipóteses previstas na Lei de Propriedade Industrial. A LPI apresenta certos parâmetros e proibições para o registro de tais elementos, que, em muitas ocasiões, não atendem à necessidade de proteção dos diversos caracteres que compõem o "trade dress" ou "conjunto-imagem".

Dessarte, cumpre observar que as questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos das recorrentes, por não envolver registro no INPI e se tratar de demanda entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal.

Em suma, a matéria acerca do reconhecimento da violação ao trade dress e determinação de abstenção de uso de elementos "para-marcários" é de competência da justiça estadual e foi devidamente apreciada pelo enfoque da concorrência desleal, exaustivamente abordado pelas instâncias ordinárias, a patentear que, quanto ao ponto, andou bem a Corte local.”

Foi fixado o entendimento, pela Quarta Turma da Corte Superior, acerca da competência da Justiça Estadual para tratar de questões envolvendo o conjunto-imagem, inclusive em relação a imposição de abstenção de uso pelo infrator, ao passo que, em relação a nulidade de registro de marca, caberá a Justiça Federal impor a abstenção de uso ao titular, nos termos do Tema Repetitivo nº 950 do STJ⁹⁸.

Por fim, merecem destaque os fundamentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça quando for reconhecida a inexistência de violação ao conjunto-imagem, conforme verifica-se no julgamento envolvendo o *trade dress* de peças de vestuário íntimo.

Foi negado provimento ao REsp nº 1.943.690/SP, interposto pela Loungerie S.A e Wacoal America Inc., com o objetivo de impedir que a sociedade empresária Hope do Nordeste Ltda. continuasse com a comercialização de produtos similares àqueles da linha *Embrace Lace*, de titularidade das recorrentes. Na origem, alega-se violação ao conjunto-imagem das respectivas peças de lingerie e ofensa aos direitos autorais, sob o fundamento de causarem confusão no público-alvo consumidor, caracterizando, portanto, concorrência desleal.

⁹⁸ Tema Repetitivo nº 950/STJ: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. Disponível em <
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&sg_classe=REsp&num_processo_classe=1527232 > Acesso em: 07 de outubro de 2023.

Figura 23 – Peças de lingerie da Loungerie e da Hope



Fonte: Jota⁹⁹

Em primeira instância, a demanda foi julgada parcialmente procedente, condenando a recorrida a abster-se de produzir e comercializar produtos que reúnam elementos distintivos da linha estilística, além do pagamento de reparação por danos materiais, determinando, por fim, a destruição da integralidade dos produtos fabricados pela Hope.

Todavia, houve a reforma da decisão pela 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, entendendo que a semelhança entre os produtos não se enquadrava como reprodução ou imitação, tratando-se tão somente de uma tendência de mercado, razão pela qual não haveria possibilidade de confusão pelo consumidor. No tocante à alegação de violação ao conjunto-imagem, discorreu o Desembargador José Araldo da Costa Telles:

“Resta, então, analisar a contenda sob o aspecto da reprodução/imitação do trade dress, viés que acabou por seduzir o Juiz de Direito pela parcial procedência.

Mesmo não havendo registro possível para o trade dress, doutrina e jurisprudência reconhecem sua existência e proteção, como se lê, por exemplo, no REsp 1.677.787/SC de relatoria da Min. Nancy Andrighi.

O fenômeno, embora não previsto em lei, é reconhecido como o conjunto de cores, letras, dizeres, figuras, desenhos, disposições e demais características que compõem a apresentação geral ou o formato do produto ou de sua embalagem.

[...] Conforme consignei na decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal, a semelhança entre as peças de lingerie das autoras e da ré está no próprio produto e não no conjunto-imagem que envolve o produto.

[...] Sendo assim, no que toca ao próprio produto, embora haja semelhanças, sendo os desenhos dos bordados rendados considerados o principal elemento distintivo entre as linhas das partes e contendo diferenças significativas, não há se falar em imitação, principalmente por se considerar que não há registro do desenho industrial e o

⁹⁹ Disponível em: < <https://www.jota.info/justica/loungerie-hope-tj-sp-08022021> > Acesso em: 26 de setembro de 2023.

movimento é cíclico. Assim, diante das demais imagens colacionadas aos autos com produtos fabricados por outras concorrentes, trata-se de tendência do segmento.

Por outro lado, além de a perícia não ter confirmado violação ao *trade-dress*, não há como se inferir dos autos em que aspecto houve sua violação.

De efeito, não se descreveu qual é a vestimenta das marcas Wacoal e Loungerie que teria sido usurpada pela Hope quando da comercialização dos produtos descritos como contrafatos.

Ao contrário, embora a Loungerie faça parte do cotidiano do público frequentador de shoppings centers no País, não há demonstração de que a marca Wacoal esteja difundida perante o público consumidor brasileiro e, principalmente, que tivesse caído no gosto justamente pelas características contidas na sua linha Embrace Lace, cujo design pudesse ser tão distinto que pudesse conduzir seus concorrentes à sua indevida reprodução.

Em suma, por qualquer ângulo que se analise, ressalvada a semelhança que exsurge da própria tendência no mercado da moda íntima, não se vislumbra atos de concorrência de desleal que pudessem ensejar a confusão ao público consumidor.¹⁰⁰

De forma similar foi a decisão exarada pela Terceira Turma da Corte Superior, entendendo pela inexistência de fatos que caracterizem a conduta da empresa Hope como anticoncorrencial, tendo em vista não ter sido demonstrado a distintividade do conjunto-imagem ou anterioridade na utilização deste. Acerca da inexistência de violação ao *trade dress* e caracterização de concorrência desleal, posicionou-se a Ministra Relatora Nancy Andrighi:

“O que o sistema protetivo concorrencial procurar coibir (no que importa à espécie) é, portanto, o aproveitamento indevido de conjunto-imagem alheio pela adoção de práticas que causem confusão entre produtos ou serviços concorrentes, resultando em prejuízo ao respectivo titular e/ou ao público consumidor.

[...] Impõe-se ressaltar, todavia – conforme assentado por ocasião do julgamento do REsp 1.677.787/SC (Terceira Turma, DJe 2/10/2017) – que, para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de *trade dress*, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns requisitos básicos para garantia da proteção jurídica.

Em primeiro lugar, há que se atentar para o fato de que as características gráfico-visuais do produto ou embalagem não podem guardar relação com exigências inerentes à técnica ou à funcionalidade precípua do produto.

¹⁰⁰ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 1043901-02.2017.8.26.0100. Voto nº 43.739. Julgamento em: 15.12.2020.

Ou seja, os elementos que formam o conjunto-imagem não podem ter outra função ou propósito que não seja especificamente a diferenciação do bem no mercado onde está inserido.

[...] Imprescindível, igualmente, para que se reconheça proteção ao conjunto-imagem, haver possibilidade de confusão ou associação indevida entre os produtos, na medida em que configura prática anticoncorrencial a utilização de artifícios capazes de ensejar desvio de clientela (art. 195, III, da LPI).

Outro elemento que deve estar presente para que o titular do direito possa reclamar tutela jurisdicional – além da anterioridade do uso do conjunto-imagem – é sua distintividade frente aos concorrentes, valendo nota a inferência de Gustavo Piva de Andrade, segundo o qual “o escopo de proteção conferido ao trade dress é diretamente proporcional ao seu grau de distintividade. *Trade dresses* únicos e absolutamente distintivos são merecedores de um amplo escopo de proteção” (O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. In: Revista da ABPI, n. 112, 2011, p. 4, sem destaque no original).

Assim, dado o contexto dos autos – em que as recorrentes deixaram de pleitear o registro de desenho industrial para seus produtos –, era ônus que lhes incumbia comprovar tanto a anterioridade do uso quanto a distintividade do conjunto-imagem, na medida em que, ausentes tais circunstâncias, não se pode falar que a utilização de elementos estéticos semelhantes, que se presume estarem em domínio público, configure concorrência desleal.¹⁰¹”

Isto posto, considerando o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a proteção atribuída ao *trade dress* no Brasil, de competência da Justiça Estadual, fundamenta-se nas normas de repressão à concorrência desleal, sendo imprescindível a demonstração da distintividade do conjunto-imagem, além da possibilidade de confusão ou associação indevida no âmbito consumerista, para seja passível de proteção.

¹⁰¹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.943.690/SP.

3. CONCORRÊNCIA DESLEAL

3.1 PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA E A CONFIGURAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

É cediço que, no âmbito empresarial, vigora o princípio da livre concorrência, previsto no inciso IV do artigo 170 da Constituição Federal, de modo a estimular a livre iniciativa e, como consequência, o crescimento econômico do país, que deverá pautar-se princípios da boa-fé e lealdade. Dessa forma, será oportunizado ao consumidor a escolha entre os diversos produtos e serviços existentes, resultando na necessidade de constante evolução do setor empresarial, tanto no aspecto preço quanto no tocante a qualidade ofertada.

A livre concorrência fundamenta-se, portanto, na possibilidade de disputa, em relação à clientela, entre os agentes econômicos atuantes em determinado mercado, sob as mesmas condições, de modo a aprimorar e desenvolver a respectiva atividade. Trata-se, em última análise, de uma concorrência saudável e necessária dentro do setor econômico.

Conquanto seja assegurado ao empresário a livre concorrência, tal liberdade deverá ser exercida considerando os princípios da boa-fé e honestidade, evitando desequilíbrios na ordem econômica decorrentes de atos fraudulentos ou ilícitos, a partir da fiscalização e repressão aos respectivos atos anticoncorrenciais. Neste sentido, leciona André Ramos Tavares:

“A necessidade de estabelecer, por via de legislação, punições da iniciativa privada que possam comprometer o equilíbrio dos agentes econômicos é incontestável. Isso porque referido equilíbrio é objetivado pela Constituição, não apenas como decorrência do princípio abstrato da igualdade, mas também porque a própria Constituição foi especificamente incisiva nesse particular. Não há como aquele equilíbrio ser atingido com ausência total de regulação e fiscalização pelo Estado. No mercado regido pelas forças absolutamente livres há sempre a possibilidade de o agente econômico interferir nesse estado de liberdade, corrompendo o desejável equilíbrio, pela sua força econômica superior.”¹⁰²

A conduta desleal na prática concorrencial, refere-se àquela evitada de ilicitude, ou seja, um desvio de conduta moral que viola os princípios da boa-fé, da lealdade e da honestidade comercial. Não se refere a uma mera captação de clientes, mas na maneira pela qual busca-se o

¹⁰² TAVARES, André Ramos. **Direito constitucional econômico**. São Paulo: Método, 2003. p. 260.

respectivo fim¹⁰³. Nas palavras de Carlos Alberto Bittar, enquadra-se como concorrência desleal:

“[...] todo o ato de concorrente que, valendo-se de força econômica de outrem procura atrair indevidamente sua clientela. [...] pode-se dizer que existe concorrência desleal em toda ação de concorrente que se aproveita indevidamente de criação ou de elemento integrante do aviamento alheio, para captar, sem esforço próprio, respectiva clientela.”¹⁰⁴

Sendo assim, a deslealdade não está atrelada à concorrência em si, mas ao meio utilizado pelo empresário para concorrer, uma vez que, segundo Fábio Ulhoa Coelho, tanto os atos leais quanto os desleais possuem o intuito de atrair a clientela alheia, sendo necessário, portanto, a análise dos recursos utilizados para o respectivo desvio de clientela. Dessa forma, discorre o autor:

“Sendo assim, não é simples diferenciar-se a concorrência leal da desleal. Em ambas, o empresário tem o intuito de prejudicar concorrentes, retirando-lhes, total ou parcialmente, fatias do mercado que haviam conquistado. A intencionalidade de causar dano a outro empresário é elemento presente tanto na concorrência lícita como na ilícita. Nos efeitos produzidos, a alteração nas opções dos consumidores, também se identificam a concorrência leal e a desleal. São os meios empregados para a realização dessa finalidade que as distinguem. Há meios idôneos e meios inidôneos de ganhar consumidores, em detrimento dos concorrentes. Será, assim, pela análise dos recursos utilizados pelo empresário, que se poderá identificar a deslealdade competitiva.”¹⁰⁵

Conforme já apresentado em caráter anterior, a repressão à concorrência desleal, como bem jurídico tutelado pelas normas de propriedade industrial, possui previsão expressa na LPI. Estipula, nos incisos do artigo 195, as condutas que serão consideradas como crimes anticoncorrenciais, ao passo que confere proteção aos atos desleais não mencionados na legislação, nos termos do artigo 209. No tocante a proteção atribuída aos bens da propriedade industrial pelas respectivas normas, discorre Denis Borges Barbosa:

¹⁰³ ALMEIDA, Marcos Elidius Michelli de. **Abuso de Direito e Concorrência Desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004. p. 125.

¹⁰⁴ BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e prática da concorrência desleal**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 35.

¹⁰⁵ COELHO, 2016, p. 219.

“No caso de bens protegidos por direitos de propriedade intelectual, a concorrência desleal só atuará em circunstâncias especiais, quando gerar confusão entre produtos, (...). A regra é que se um direito de propriedade intelectual está sendo violado, o titular deve basear-se nos artigos pertinentes a este direito para reparar seu dano e condenar o contrafator. O titular não pode utilizar-se do expediente geral da concorrência desleal para buscar seus direitos. Entretanto, como mencionado, há casos em que a proteção, mesmo que os bens sejam protegidos por direitos de propriedade intelectual, faz-se também através da concorrência desleal.”¹⁰⁶

Logo, poderão ser protegidos no âmbito da concorrência desleal quaisquer sinais dotados de distintividade, passíveis de ocasionarem confusão ou associação indevida pelos consumidores, registráveis ou não registráveis, incluindo-se, portanto, o conjunto-imagem.

3.2 TRADE DRESS: ATOS DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA

Diante do exponencial valor econômico atribuído aos sinais distintivos, sejam estes registráveis ou não registráveis, considerando, ainda, a ampliação dos mais diversos setores de mercados em uma escala mundial, a partir do surgimento de novos institutos de propriedade intelectual, houve um acirramento da concorrência no âmbito empresarial. Nas palavras de McCarthy, “*the essence of competition is the ability of competing goods to obtain public recognition based on their own individual merits*”¹⁰⁷.

Diante disso, a repressão à concorrência desleal tornou-se essencial no dia a dia dos empresários, tendo em vista as mais diversas formas de reprodução e/ou imitação dos elementos distintivos. Tais atos favorecem a confusão do consumidor e a associação indevida, de modo a proporcionar o desvio de clientela por atos fraudulentos e desleais praticados no âmbito concorrencial.

A violação ao *trade dress* com o intuito de desviar ou atrair clientela, enquadra-se como ato fraudulento, expressamente vetado pelas normas concorrenciais. Neste sentido, discorre

¹⁰⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Do trade dress e suas relações com a significação secundária**. Novembro, 2011. Disponível em < https://www.academia.edu/4397089/Do_trade_dress_e_suas_relacoes_com_a_significacao_secundaria?source=wp_share > Acesso em: 13 de outubro de 2023.

¹⁰⁷ MCCARTHY, 2000, p. 225. Tradução livre: *A essência da concorrência é a capacidade de bens concorrentes obterem reconhecimento público com base em seus próprios méritos individuais*

Kone Prieto acerca dos atos de concorrência desleal em relação ao conjunto-imagem, categorizado pela autora no âmbito das novas marcas visuais:

“No campo da concorrência desleal, expressamente rechaçada pela LPI, aparentemente as novas marcas visuais não geram impactos diferentes da violação a qualquer outro tipo de marca convencional. Os meios ilícitos costumam ser os mesmos: a contrafação, o parasitismo, a imitação, ou seja, práticas com o intuito de desviar de forma enganosa e arditosa a clientela.”¹⁰⁸

No entanto, para que seja passível de proteção, a reprodução e/ou imitação dos elementos que constituem o *trade dress* deverão resultar em confusão do público consumidor ou associação indevida por este, além de ser imprescindível a presença da chamada distintividade no respectivo signo. Considera-se confusão a reprodução ou imitação que induza o consumidor a acreditar que está adquirindo produto ou serviço diverso, isto é, de titularidade do detentor original do conjunto-imagem, ao passo que, na associação indevida, o consumidor é induzido a presumir que o respectivo bem possui relação com o titular do *trade dress*, em função das similitudes entre estes. Acerca do tema, discorre Gustavo Piva de Andrade:

“O desvio fraudulento de clientela, portanto, não está apenas na errônea aquisição de um produto ou serviço pelo outro, mas também na associação indevida, na carona, no aproveitamento parasitário, no ganho fácil, no enriquecimento sem causa, enfim, em tudo aquilo que gera desequilíbrios concorrenciais que, como tal, não pode de forma alguma ser admitido pelo ordenamento jurídico. Isso porque, repise-se, o conjunto-imagem pode ser considerado um verdadeiro signo identificador, cuidadosamente elaborado para atrair a atenção do consumidor no momento da compra e fixar, na mente daquele, um vínculo entre a aparência visual e a qualidade do produto ou serviço. Todo esse elo produto-consumidor, no entanto, é quebrado a partir do momento em que um competidor invade o espaço jurídico do empresário e coloca no mercado um produto cuja aparência extrínseca imita a identidade visual do produto já estabelecido.”¹⁰⁹

Impende salientar que a capacidade distintiva do conjunto-imagem, isto é, a capacidade de individualizar e distinguir determinado produto ou serviço em relação aos demais congêneres

¹⁰⁸ CESÁRIO, 2020, p. 154.

¹⁰⁹ PIVA, 2011, p. 12.

existentes no mercado, enquadra-se como requisito indispensável para atribuição de proteção pelas normas de repressão à concorrência desleal. Nas palavras de Catarina Crespo:

“A imitação do *trade dress* conforma uma de duas situações-tipo: o uso de sinais distintivos protegidos por direitos privativos industriais, nomeadamente pela marca – numa proteção cumulativa com a propriedade industrial – ou o uso de sinais distintivos típicos, suscetíveis de proteção individualizada, mas não protegidos. Consequentemente é no contexto da segunda modalidade que a proteção conferida pela concorrência desleal assume particular relevância. Tutela-se uma situação objetiva de mercado juridicamente relevante, desde que o concorrente lesado faça prova do uso e da capacidade distintiva do respetivo sinal.”¹¹⁰

Será necessário, ainda, que o conjunto-imagem esteja comprovadamente em uso pelo seu titular, que deverá comprovar que a respectiva reunião dos elementos distintivos não integra o domínio público ou enquadra-se como um signo vulgar, conforme discorre Gama Cerqueira:

“Entre os meios de criar confusão com os produtos ou artigos de um concorrente, acode à ideia, desde logo, o uso de sinais distintivos idênticos ou semelhantes aos que os assinalam. Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação (Código, art. 175, II). Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de contínuas marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos concorrentes. Aplica-se o mesmo princípio quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto característico do produto ou forma de sua apresentação (embalagens, envoltórios, recipientes etc.), quando não vejam (*sic*) vulgares ou pertencentes ao domínio público.”¹¹¹

Com isso, verifica-se que o *trade dress* caracteriza um recurso essencial no cotidiano empresarial para identificação e destaque perante a concorrência, considerado como um bem imaterial de expressivo valor econômico não apenas por agregar valor monetário ao produto ou serviço identificado, mas por carregar consigo um valioso vínculo construído com o público consumidor. Em certos casos, torna-se tão relevante que figura como principal elemento

¹¹⁰ CRESPO, Catarina. **A proteção do Trade Dress na Indústria da Moda. Direito da Moda, Vol. I.** Edição Universidade Nova de Lisboa. Lisboa: ASPRINT, 2018. p. 90.

¹¹¹ CERQUEIRA, 2012, p. 282.

distintivo, isto é, torna-se tão significativo que é possível realizar uma associação imediata entre este e o produto ou serviço identificado, como ocorre em relação a fachada do Mc Donald's, a garrafa da Coca-Cola e a embalagem do Toblerone.¹¹²

Sendo assim, embora não seja passível de registro perante o INPI, será amplamente protegido pelas normas de repressão à concorrência desleal, em consonância com os artigos 195, incisos III e IV e 209 da LPI, desde que verificada sua distintividade. Como decorrência da respectiva violação, deverá acarretar atos de confusão e/ou associação indevida no âmbito consumerista, de modo a causar danos patrimoniais e extrapatrimoniais ao titular do respectivo sinal distintivo não registrável, tutelado pelas normas de propriedade industrial.

¹¹² MINADA, 2013, p. 93.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os termos apresentados, é evidente que, no decorrer das inúmeras mudanças sociais e tecnológicas, os novos sinais distintivos adquiriram expressiva relevância no âmbito da propriedade intelectual, figurando como elementos passíveis de atos desleais no meio concorrencial, tendo em vista a capacidade distintiva atribuída a estes. O *trade dress*, caracterizado como sinal visualmente perceptível não registrável, embora não seja mencionado na legislação pátria, possui ampla proteção, na via judicial, pelas normas de repressão à concorrencial leal

No entanto, para que seja passível de proteção, além de possuir capacidade distintiva, deverá restar demonstrada que a respectiva violação, ainda que evidente, poderá causar confusão e/ou associação indevida em relação aos consumidores. Caso contrário, irá prevalecer o princípio da livre concorrência, diante das práticas relativas ao respectivo segmento de mercado.

Isto posto, resta claro que a proteção do conjunto-imagem, embora não regulamentado de forma explícita no Brasil, desempenha um papel fundamental na tutela dos direitos alcançados pelas normas da propriedade intelectual, especialmente no tocante a práticas concorrenciais desleais, que podem causar prejuízos tanto em relação aos consumidores quanto ao próprio empresário.

É imprescindível que, diante de um mercado em constante evolução, seja reconhecida, pelos órgãos competentes, a importância dos novos sinais visualmente perceptíveis não registráveis, da mesma forma que vêm sendo construído o respectivo posicionamento pelo Poder Judiciário, de modo a estimular o crescimento empresarial e econômico do país.

REFERÊNCIAS

- ABREU, Lígia Carvalho. COUTINHO, Francisco Pereira. **Direito da Moda. Vol. I.** Edição Universidade de Lisboa. Lisboa: ASPRINT, 2019.
- ALMEIDA, Marcos Elidius Michelli de. **Abuso de Direito e Concorrência Desleal.** São Paulo: Quartier Latin, 2004.
- ANDRADE, Gustavo Piva. **O Trade Dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços.** Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 112, maio/junho, 2011. (mudar)
- BALANÁ, Sergio. **El entono digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo funcionar como marca en el mercado.** Madrid: Marcial Pons, 2006.
- BARBOSA, Denis Borges. **A proteção das marcas: uma perspectiva semiológica.** 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2017.
- BARBOSA, Denis Borges. **Da Tecnologia à Cultura: ensaios e estudos de Propriedade Intelectual.** 2009. PDF. Disponível em: < https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/tecnologia_a_cultura.pdf > Acesso em: 10 de outubro de 2023.
- BARBOSA, Denis Borges. **Do trade dress e suas relações com a significação secundária.** Novembro, 2011. Disponível em < https://www.academia.edu/4397089/Do_trade_dress_e_suas_relacoes_com_a_significacao_secundaria?source=swp_share > Acesso em: 10 de outubro de 2023.
- BARBOSA, Denis Borges. **O Conceito de Propriedade Intelectual.** 2002. PDF. Disponível em: < <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27573-27583-1-PB.pdf> > Acesso em: 10 de outubro de 2023.
- BRASIL. **Constituição Federal (1988).** Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. > Acesso em: 02 de outubro de 2023.
- BRASIL. **Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975.** Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: < <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html> > Acesso em: 02 de outubro de 2023.
- BRASIL. **Lei nº 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: 02 de outubro de 2023.
- BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. **Curso avançado de Direito Comercial.** 12. ed. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2022. E-book. Disponível em: < <https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/99366703/v12/page/RB-10.8> > Acesso em: 05 de outubro de 2023.

BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e prática da concorrência desleal**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1989.

BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. **Tutela dos Direitos da Personalidade e dos Direitos Autorais nas Atividades Empresariais**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de propriedade industrial**. 2. ed. Revista e Atualizada por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982

CERQUEIRA, João Gama. **Tratado da Propriedade Industrial, volume II, tomo II**. 3. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. **Proteção das marcas visualmente perceptíveis**. Curitiba: Juruá, 2020.

CORREA, José Antônio B. L. Faria. **O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96**. São Paulo: Revista da ABPI nº 28, maio/junho, 1997.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial, volume 1: Direito da empresa**. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial, volume 2**. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. E-book. Disponível em: < <https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/111083496/v33/page/RB-8.4> > Acesso em: 07 de outubro de 2023.

DINWOODIE, Graeme B. **The Death of Ontology: A Teleological Approach to Trademark Law**. Iowa Law Review, volume 84, n. 4, may/1999. Disponível em < https://works.bepress.com/graeme_dinwoodie/17/ > Acesso em: 14 de outubro de 2023.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre Derecho de Marcas**. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004.

GOMES, Fábio Bellote. **Manual de Direito Empresarial**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. E-book. Disponível em: < <https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/94837875/v5/document/108181283/anchor/a-10818128> > Acesso em: 07 de outubro de 2023.

GUERRERO, Carlos A. Cornejo. **Derecho de Marca**. 2. ed. Lima: Cultural Cuzco, 2007.

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

MANARA, Cecília. **A proteção jurídica do “trade dress” ou “conjunto-imagem”**. **Propriedade Intelectual em perspectiva**. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008.

McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property**. 3. ed. Washington: The Bureau of National Affairs, 2004.

MENDONÇA, Carvalho de. **Tratado de direito comercial, volume III, tomo I**. Rio de Janeiro: Russel, 2003

MINADA, Luciana Yumi Hiane. **O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção**. Revista Eletrônica do IBPI nº 7, 2013.

PINHO, José Benedito. **O poder das marcas**. 3. ed. São Paulo: Summus Editorial, 1996.

TAVARES, André Ramos. **Direito constitucional econômico**. São Paulo: Método, 2003.

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial: Teoria Geral e Direito Societário, volume 1**. 14. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023.

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

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2019.

SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do direito das marcas e da propriedade industrial**. São Paulo: Servanda Editora, 2008.

SILVEIRA, Newton. **Sinais distintivos da empresa**. Revista da ABPI, nº 98, janeiro/fevereiro, 2009.

SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência Desleal” vs. “Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem”**. São Paulo: Edição Tinoco Soares, 2004.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da Propriedade Industrial, volume I**. São Paulo: Editora Resenha Tributária. 1988.

VAZ, Isabel. **Direito Econômico das Propriedades**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993.

XAVIER, Vinícius de Almeida. **As possibilidades de proteção ao trade dress**. Porto Alegre: Direito & Justiça, volume 41, n. 2, julho/ dezembro, 2015.