



**Centro Universitário de Brasília - UniCEUB  
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais - FAJS  
Curso de Bacharelado em Direito**

**LUCAS ALCANTARA COSTA**

**A JURISDIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DO CONJUNTO *TRADE DRESS*  
NOS CASOS DE APROVEITAMENTO PARASITÁRIO E CONCORRÊNCIA  
DESLEAL NO ÂMBITO DO DIREITO MARCÁRIO**

**BRASÍLIA**

**2024**

**LUCAS ALCANTARA COSTA**

**A JURISDIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DO CONJUNTO *TRADE DRESS*  
NOS CASOS DE APROVEITAMENTO PARASITÁRIO E CONCORRÊNCIA  
DESLEAL NO ÂMBITO DO DIREITO MARCÁRIO**

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

Orientador: Prof. Dr. André Pires Gontijo

**BRASÍLIA**

**2024**

**LUCAS ALCANTARA COSTA**

**A JURISDIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DO CONJUNTO *TRADE DRESS*  
NOS CASOS DE APROVEITAMENTO PARASITÁRIO E CONCORRÊNCIA  
DESLEAL NO ÂMBITO DO DIREITO MARCÁRIO**

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

**BRASÍLIA, de de 2024**

**BANCA AVALIADORA**

---

**Dr. André Pires Gontijo**  
Prof. Orientador

---

**Dr.**  
Professor Examinador(a)

## A JURISDIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DO CONJUNTO *TRADE DRESS* NOS CASOS DE APROVEITAMENTO PARASITÁRIO E CONCORRÊNCIA DESLEAL NO ÂMBITO DO DIREITO MARCÁRIO JUSTIÇA

Lucas Alcantara Costa

**Resumo:** O presente artigo científico, tem como objetivo analisar do ponto de vista jurisprudencial e legislativo, as colidências marcárias entre bens da propriedade industrial, e os parâmetros legais utilizados para proteger o Conjunto "*Trade Dress*" nos casos de concorrência desleal e aproveitamento parasitário. O estudo foi feito com base na análise dos casos sob a régia do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), bem como no entendimento dos Tribunais acerca da aplicação da Lei nº 9.279/1996 na violação do conjunto marcário. Objetiva-se alcançar com o presente estudo, uma reflexão sobre os conflitos de marca e o posicionamento jurisprudencial sobre a proteção do conjunto *trade dress*, ante a inobservância legislativa acerca do tema, e demonstrando através de julgados controversos em termos técnicos, a insegurança jurídica sobre o tema. A presente obra conclui, portanto, que Cabe ao poder judiciário, além de aplicar os critérios previstos em lei, ter "bom senso" para que não ocorra abuso de direito pela outorga de proteções exageradas e que termine por distorcer a concorrência.

**Palavras-chave:** Propriedade Industrial; Concorrência desleal; Conjunto *Trade-dress*; Aproveitamento Parasitário; Jurisdicionalização; Direito Empresarial; Livre Concorrência; Marcas.

**Sumário:** 1 Introdução; 2 A propriedade Industrial; 3 Marcas e o conjunto *trade dress*; 4 Conflito de aspectos marcários; Conclusão.

### 1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa circunscreve-se no âmbito da Propriedade Industrial e do direito marcário, e tem como temática a investigação acerca da proteção do Conjunto *trade dress* no Brasil, e os efeitos jurídicos da inexistência de previsão legal e os parâmetros de análise que estruturam o entendimento dos tribunais.

O objeto da presente pesquisa concentra-se no estudo das normas contidas na Legislação Federal, em especial a Lei nº 9.279/96 e, também nos entendimentos dos tribunais sobre a aplicação da legislação vigente de forma análoga nos casos envolvendo *trade dress*. Neste trabalho será estudado o direito empresarial em sua

estrutura basilar, além de breves conceitos do Direito concorrencial e um estudo comparado ao Conjunto *trade dress* originário nos EUA.

Dessa forma, todo o estudo tem o objetivo de averiguar a coerência dos parâmetros utilizados pelos magistrados nos casos de concorrência, bem como na eficácia do texto normativo acerca dos aspectos registráveis pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e seus efeitos jurídicos no âmbito da ampla concorrência e da livre iniciativa do mercado.

Como consequência, apresentam-se os seguintes objetivos específicos da presente pesquisa:

1. Discorrer brevemente sobre o conceito do Conjunto *trade dress* e sua relação com o direito marcário.
2. Expor a função do *trade dress* e os riscos de sua diluição
3. Apresentar o conteúdo normativo que se aplica à proteção do conflito entre marcas envolvendo o conjunto *trade dress*.
4. Expor casos práticos onde a legislação é aplicada.
5. Expor a fragilidade da legislação frente aos casos concretos.
6. Expor os parâmetros utilizados pelos magistrados nos julgados sobre *trade dress*
7. Identificar os problemas envolvendo a análise de concorrência desleal do *trade dress*
8. Concluir que a insegurança jurídica se instaura nos casos envolvendo concorrência desleal e aproveitamento parasitário sobre o *trade dress* de uma marca.

Os grandes conflitos envolvendo aproveitamento parasitário e concorrência desleal de marcas renomadas, levam-nos à seguinte indagação, considerando o problema desta pesquisa: **a instabilidade jurídica e ausência de lei escrita acerca da proteção do conjunto *trade dress* envolvendo concorrência desleal e aproveitamento parasitário entre marcas.**

Como justificativa teórica, ressalta-se que o sistema de conflitos de marcas, no qual inclui-se o conjunto *trade dress*, é operado pelo Instituto Nacional de Propriedade

Industrial, que além de não possuir capacidade técnica para analisar conflitos de complexidade mercadológica significativa, encontra-se extremamente sobrecarregado de processos. Segundo consulta realizada junto ao sistema FALE CONOSCO do próprio INPI, foi informado que as análises de colidência encontram-se no presente momento, analisando os processos de 2022. Além da problemática administrativa, o estudo busca expor o atraso jurídico que a legislação de propriedade industrial se encontra, bem como a falta de parâmetros objetivos para serem seguidos pelos magistrados nos casos de *trade dress* e aproveitamento parasitário. A presente pesquisa é importante para área, pois visa demonstrar as fragilidades das teses elaboradas pelas decisões judiciais, e expor os riscos que podem decorrer da ineficiência na resolução do conflito.

Desse modo, o presente estudo propõe-se a evidenciar a relevância jurídica do conjunto *trade dress*, a fim de responder a questões sobre como e de que maneira é protegido o Instituto do conjunto *trade dress* no sistema normativo brasileiro, razão pela qual se convida os intérpretes para a leitura e debate crítico em torno da presente monografia.

O conflito de marcas no Brasil é marcado pela comparação de nomes e termos gramaticais, os chamados “signos”, e, também em casos mais complexos, o significado daquele termo como marca, o chamado “significante”. Nos conflitos envolvendo apenas nomes, de certa forma a colidência se torna mais aparente.

Marcas visuais possuem além da referência nominativa, uma imagem, um rosto que define pelo simples olhar. Em outras palavras, é o signo e o significante em si mesmo.

A grande parte das marcas, principalmente as que representam produtos, são forjadas de identificação tanto visual quanto nominativa.

Ocorre que em alguns casos, certas marcas, conseguem a atenção do consumidor por meio das características únicas do Conjunto “Marca-Produto”, criando um laço de identificação destes aspectos em conjunto, com a atividade empresarial representada por esta marca.

Conjunto “Marca-Produto é exatamente o Conjunto *Trade Dress*”.

Essa “ferramenta” utilizada pelas marcas, entretanto, não é protegida pela Legislação brasileira, e tampouco pacificada nos tribunais superiores, tendo em vista

a “atipicidade” do conceito legal no Brasil.

Com a inexistência de proteção legal sobre esse conjunto de características da marca, o sistema judiciário direciona com o auxílio do bom-senso, os rumos da proteção desse Instituto.

A problemática se instaura em decorrência da insegurança jurídica, e os efeitos econômicos oriundos de eventuais conflitos de marcas que utilizem (ou se aproveitem) da similitude de seus aspectos, para praticar concorrência predatória.

A relevância do tema ultrapassa os limites jurídicos e se torna um tema importante para a economia, e as estratégias de marketing aplicadas pelas empresas e suas marcas inseridas no mercado.

## **2 A PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

### **2.1 Origem**

A ideia de propriedade Industrial surgiu com o fomento das indústrias e avanços tecnológicos na Europa durante a segunda metade do séc. XVIII. Naquele momento da história, a grande maioria dos produtos comercializados eram feitos por artesãos, ou em alguns casos por manufatura, no qual a produção em massa ainda era distante.<sup>1</sup>

Com o avanço das fábricas de automação da produção de produtos e serviços, a necessidade de criar uma identidade para a atividade se tornou necessária para diferenciar as origens dos produtos, em meio ao caos das indústrias que inundaram o mercado com uma quantidade massiva de produtos.<sup>2</sup>

A propriedade intelectual, já era mensurada na Grécia Antiga, onde a ideia de “autoria” sobre escrituras, obras e até mesmo apresentações artísticas já faziam parte da realidade dos povos que ali habitavam, o que muito tempo depois, conceituariam como “direitos autorais”.<sup>3</sup>

Na China antiga, os indícios de propriedade industrial se deram a partir das invenções incentivadas pelo governo, com os avanços tecnológicos da pólvora e da

---

<sup>1</sup> SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no desenho industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

<sup>2</sup> DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Marcas e expressões de propaganda**. Rio de Janeiro: Forense, 1984.

<sup>3</sup> CARVALHO, Leonardo Arquimimo de; VERENHITACH, Gabriela Daou. **Manual de direito da concorrência**. São Paulo: Thomson-IOB, 2006, pp. 11-16.

bússola por exemplo, o governo chinês emitiu títulos de patentes para inventores de todas as espécies de modelos de utilidade que serviam como avanço para o país.<sup>4</sup>

O primeiro tratado internacional sobre marcas comerciais foi a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883, que estabeleceu regras para a proteção de marcas em vários países. No Brasil, portanto, a cultura de proteger marcas e modelos de utilidade ganhou força com a industrialização do país. Ora qual a necessidade de legislar sobre autoria de marcas e modelos de utilidade se não existe fomento na atividade mercantil interna?<sup>5</sup>

As marcas comerciais desempenham um papel crucial no comércio global, representando não apenas a origem dos produtos, mas também seus valores, reputações e associações com as empresas. As marcas são protegidas por leis em todo o mundo, garantindo que os proprietários possam fazer valer seus direitos e preservar a integridade de seus produtos e serviços.<sup>6</sup>

O avanço da livre iniciativa e a competição entre produtos e serviços, fez com que o marketing e a propaganda se tornassem ferramentas extremamente necessárias para se sobreviver em meio à competição no mercado, seja por produtos ou por serviços. Daí surge a importância das marcas e suas características ligadas ao produto, que tem como função, vender o perfil do produto para o consumidor, além de diferenciá-lo dos demais concorrentes.<sup>7</sup>

Ocorre, que com o avanço da utilização das marcas no Brasil e, também no exterior, as colidências entre as características marcárias de produtos inseridos no mercado, se tornou um assunto jurídico importante a ser tratado, tendo em vista os efeitos explícitos na economia, resultantes de concorrência desleal devido a cópia do chamado Conjunto “*trade dress*”.<sup>8</sup>

As famosas Marcas, objetos de estudo do presente artigo, são uns dos Institutos abarcados pela Propriedade Industrial, e que talvez seja o principal artifício

---

<sup>4</sup> CARVALHO, Leonardo Arquimimo de; VERENHITACH, Gabriela Daou. **Manual de direito da concorrência**. São Paulo: Thomson-IOB, 2006, pp. 11-16.

<sup>5</sup> LOBO, Thomaz Thedim. **Introdução à nova Lei de propriedade industrial**: Lei n. 9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997, pp. 16-20.

<sup>6</sup> BARBOSA, Denis Borges. **A propriedade intelectual no século XXI**: estudos de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pp. 97- 106.

<sup>7</sup> BARBOSA, Denis Borges. **A propriedade intelectual no século XXI**: estudos de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pp. 97- 106.

<sup>8</sup> SOARES, Jose Carlos Tinoco. **Concorrência desleal vs. Trade dress e/ou conjunto-imagem**. São Paulo: Ed. do Autor, 2004, pp. 257-258.



usado pelas empresas para se manter competitiva no mercado. No Brasil, muitas empresas utilizam marcas sem registro, o que colabora para a informalidade no mercado. A desinformação acerca da necessidade e da importância de se ter uma marca registrada e protegida ainda é presente na sociedade brasileira, ocasionando um aumento drástico nos conflitos de marcas, que inundam o sistema administrativo com milhares de processos.<sup>9</sup>

Estima-se, através de consulta junto ao “FALE CONOSCO”, sistema de atendimento ao usuário do INPI, que o órgão se encontra atualmente, analisando casos de conflito instaurados em 2022. De qualquer forma, por mais ineficiente que o sistema seja, o registro de marcas no qual este estudo irá abordar é uma garantia de que o sucesso do produto ou serviço, produza frutos apenas ao seu titular, impedindo que concorrentes aproveitem do sucesso alheio para se beneficiar de forma desleal, aderindo aspectos da marca de outrem para induzir o consumidor final em erro. É exatamente essa conduta que o legislador deseja impedir através do registro de marcas.<sup>10</sup>

Com o avanço da tecnologia e dos sistemas de difusão de informação, pode-se dizer que os artifícios de concorrência desleal também evoluíram, e muitas vezes passam despercebidos pelo legislador e, também pelo “lesado”.<sup>11</sup>

O assunto jurídico acerca da propriedade industrial no Brasil ainda é embrionário, o que nos impossibilita de lidar com conflitos marcários com mais segurança. A própria valorização da marca é algo obscuro em casos de falência por exemplo, onde a arrecadação de bens intangíveis se torna frustrada ou ineficaz, uma vez que o “o valor contábil” de uma marca depende de diversos fatores ligados ao Fundo de Comércio da Pessoa Jurídica. Ora, se uma marca é exatamente o nome pelo qual é apresentado o produto ou serviço ao consumidor, esse nome ainda possuirá valor quando a atividade não for mais praticada ou o produto parar de frequentar as prateleiras?<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> SOARES, Jose Carlos Tinoco. **Concorrência desleal vs. Trade dress e/ou conjunto-imagem**. São Paulo: Ed. do Autor, 2004, pp. 257-258.

<sup>10</sup> INPI. **Protocolo de Requerimento Informativo INPI nº 1203478**. Diretoria de Marcas INPI, Fevereiro de 2024.

<sup>11</sup> BARBOSA, Denis Borges. **A propriedade intelectual no século XXI: estudos de direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 102.

<sup>12</sup> BARBOSA, Denis Borges. **A propriedade intelectual no século XXI: estudos de direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 102.

Para responder tal questionamento, precisamos adentrar aos conceitos de “KNOW-HOW” e o próprio aviamento da empresa. Em um resumo bastante superficial e direto, tendo em vista não ser o objeto deste estudo, esses termos se referem à capacidade e eficácia da empresa em gerar lucro ou intensificar este.<sup>13</sup>

Dito isso, se um produto é retirado do mercado, aquela marca ainda possui uma memória do consumidor, podendo ser muito intensa ou meramente passageira, e é essa medida de familiaridade da marca com o consumidor que de fato determina seu valor. Todo e qualquer produto para ser vendido, deve chamar a atenção do consumidor, e é essa uma das funções essenciais da marca.<sup>14</sup>

## 2.2 Conceito de Marca

O conceito de marca, portanto, está diretamente ligado às funções que a marca exerce perante o mercado. A distintividade entre produtos e serviços é uma das funções da marca para com os concorrentes, ou seja, se um signo não consegue diferenciar um produto ou atividade de outro já existente, esse signo não pode ser registrado como uma marca pois não cumpriu com sua função original.<sup>15</sup>

Porém a distintividade entre produtos não é a única função da marca, posto que a origem do produto também faz parte da identidade daquela marca e na essência que ela transmite, conforme pode-se extrair do art. 124 da Lei nº 9.279/96:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> BARBOSA, Denis Borges. **A propriedade intelectual no século XXI**: estudos de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 102.

<sup>14</sup> SANTOS, Nivaldo dos (Org.). **Instrumentos contratuais de gestão da propriedade intelectual**. Goiânia: UCG, 2008.

<sup>15</sup> GONÇALVES, Luís Couto. **Função Distintiva da Marca**. Coimbra: Almedina, 1999, pp. 34-35.

<sup>16</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&t](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&t)

O legislador ao conceituar a marca a partir dos requisitos de sua essência, indicou que a origem do produto pode ser um causador de confusão entre marcas, pois a origem do produto está ligeiramente ligada à qualidade de produção, ou do serviço que a marca representa. A origem aqui se refere ao empresário ou detentor da titularidade da marca e que exerce e por isso é um meio distintivo que uma marca pode utilizar para adquirir distintividade no mercado.<sup>17</sup>

A legislação Brasileira além de conceituar o que é marca, também deixou explícito aqueles signos e significantes que não podem ser registrados como marca, e por tanto, não podem ser formalizados perante o INPI em razão da impossibilidade de se estabelecer uma exclusividade sobre tais elementos:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

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

---

ext=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal.

17. BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal).

prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.<sup>18</sup>

O inciso VI do art.124 da LPI traz consigo a situação mais recorrente no conflito de marcas no âmbito nacional, pois são as marcas com signos genéricos entre seus aspectos descritivos que se confundem com as demais. Os aspectos de distintividade de uma marca a ser registrada são analisadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial e são pautados em suma pelo art. 123 e 124 da Lei de Propriedade Industrial, quando analisados os aspectos objetivos dos respectivos signos.<sup>19</sup>

O caso a seguir é um exemplo de decisão do INPI se tratando do deferimento ou não do pedido de registro de marca.<sup>20</sup>



<sup>18</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal.](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal.)

<sup>19</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal.](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal.)

<sup>20</sup> BRASIL. INPI. **Revista da Propriedade Industrial Nº 2725.** 28 de Março de 2023. Patentes Seção VI. Decisão nº 327465 INPI

Fonte: INPI <sup>21</sup>

Acima podemos identificar o famoso ponto de venda de café, chamado “THE COFFEE”, que após construir uma boa posição no mercado, foi surpreendida com o indeferimento sobre seu pedido de registro de marca no INPI. <sup>22</sup>

Este fato ocorreu, pois o entendimento do INPI foi de que a marca possuía em seu aspecto nominativo termo de uso comum, incapaz de diferenciar a atividade exercida das demais, já que a tradução de “*The Coffee*” significa “O café”, terminologia que no contexto ao qual está inserido, é impossível obter exclusividade. O exemplo acima mostra que o indeferimento de uma marca pode partir não só de colidência com as demais, mas também sobre a própria incapacidade de exercer suas funções vitais.<sup>23</sup>

Termos comuns não podem ser exclusivos, mas podem ser usados concomitantemente entre marcas registradas, até mesmo em classes iguais a depender das características que acompanham o signo em comum. Em outras palavras, signos iguais ou semelhantes não são capazes por si só de causar confusão, pois a identidade da marca é predominante sobre um signo isolado. O contexto no qual a marca está inserida e o conjunto de suas características devem ser analisadas para sacramentar uma impossibilidade de convivência das marcas.<sup>24</sup>

### 3 MARCAS E O CONJUNTO *TRADE DRESS*

#### 3.1 O poder da marca

A marca, como explicitado no tópico acima, possui certas funções obrigacionais sem as quais não poderia existir. Entretanto, além dessas funções, as marcas possuem amplo valor concorrencial entre as empresas. Uma conexão bem estabelecida entre a marca e o consumidor, pode fazer com que o produto conquiste seu lugar no mercado de forma concreta. Nota-se que em momento algum o produto em si é citado, pois a primeira experiência do consumidor é com a marca e não com

---

<sup>21</sup> INPI. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=4050586>.

<sup>22</sup> BRASIL. INPI. **Revista da Propriedade Industrial Nº 2725**. 28 de Março de 2023. Patentes Seção VI. Decisão nº 327465 INPI

<sup>23</sup> BRASIL. INPI. **Revista da Propriedade Industrial Nº 2725**. 28 de Março de 2023. Patentes Seção VI. Decisão nº 327465 INPI

<sup>24</sup> BRASIL. INPI. **Revista da Propriedade Industrial Nº 2725**. 28 de Março de 2023. Patentes Seção VI. Decisão nº 327465 INPI

o produto. Por ser a primeira impressão do consumidor, o poder de persuasão da marca é essencial para qualquer produto vencer a concorrência e agregar valor próprio.<sup>25</sup>

O poder da marca, portanto, é a capacidade de despertar um desejo no público de consumir a marca em si.<sup>26</sup>

Esse fenômeno, quando aflorado pela marca, é reconhecido e protegido pela legislação brasileira, através do instituto das “Marcas de Alto renome”. Esse instituto visa impedir que marcas com uma identificação em massa com o público, sejam lesadas no próprio setor, ou também em setores diferentes do mercado em que atuam por meio do uso de signos, que possam induzir o consumidor em erro, e conseqüentemente criar uma concorrência desleal.<sup>27</sup>



Fonte: Google

A imagem acima talvez nos dias de hoje seja reconhecida como um dos sinais de comunicação e representação de produto mais consagrados pelos consumidores de eletrônicos no mundo. A marca “Apple”, demonstrada acima pelo seu aspecto figurativo, é o exemplo clássico de uma marca que ultrapassa os limites do princípio da especialidade, onde a presença da marca transcende o seu mercado de atuação.<sup>28</sup>

Uma marca comum, deve se diferenciar de seus concorrentes, como função básica existencial. A marca de alto renome, no entanto, exerce influência de

---

<sup>25</sup> LOBO, Thomaz Thedim. **Introdução à nova Lei de propriedade industrial**: Lei n. 9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997, pp. 77-80.

<sup>26</sup> LOBO, Thomaz Thedim. **Introdução à nova Lei de propriedade industrial**: Lei n. 9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997, pp. 77-80.

<sup>27</sup> LOBO, Thomaz Thedim. **Introdução à nova Lei de propriedade industrial**: Lei n. 9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997, pp. 77-80.

<sup>28</sup> LOBO, Thomaz Thedim. **Introdução à nova Lei de propriedade industrial**: Lei n. 9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997, pp. 77-80.

exclusividade em todos os ramos do mercado, inclusive sobre marcas não concorrentes.<sup>29</sup>



Fonte: Google

A marca “UNIÃO DIESEL” representada acima, teve seu pedido de registro de registro negado pelo INPI - Instituto nacional da Propriedade Industrial sob o seguinte embasamento:<sup>30</sup>

“Concluído o exame, indefere-se o pedido de registro com base nos seguintes fundamentos legais: A marca reproduz ou imita marca de alto renome "UNIÃO", sendo, portanto, irregistrável de acordo com o Art. 125 da LPI”.<sup>31</sup>



Fonte: Google

Observa-se, no entanto, que a marca “UNIÃO” referente ao açúcar em diferentes composições, em decorrência do signo “união”, impediu o registro da marca “UNIÃO DIESEL”, marca essa que representa a atividade de prestação de serviços de transporte de carga pesada, algo que aos olhos do homem médio, são facilmente distintas entre si. Entretanto, o uso do termo “união” é exclusivo da titular da marca de alto renome em todos os nichos mercadológicos sob a régua do INPI.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> LOBO, Thomaz Thedim. **Introdução à nova Lei de propriedade industrial**: Lei n. 9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997, pp. 77-80.

<sup>30</sup> BRASIL. INPI. **Revista da Propriedade Industrial Nº 2768**. 23 de Janeiro de 2024.

<sup>31</sup> BRASIL. INPI. **Revista da Propriedade Industrial Nº 2768**. 23 de Janeiro de 2024.

<sup>32</sup> BRASIL. INPI. **Revista da Propriedade Industrial Nº 2768**. 23 de Janeiro de 2024.

O exemplo acima nos demonstra o poder que uma marca pode adquirir, e, também sua influência nos mercados, e até mesmo naqueles onde não atua de fato. A legislação brasileira, ainda é um pouco tímida em relação à definição do instituto, bem como os requisitos objetivos para alcançar tal proteção.<sup>33</sup>

A Portaria INPI/PR nº 8, de 17 de janeiro de 2022, talvez seja o único dispositivo que defina o conceito de marca de alto renome:

[...] considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença.<sup>34</sup>

O “poder” no qual o tópico deste artigo se refere, é exatamente esta capacidade que certas marcas adquirem, de solidificar a atividade empresarial, e aumentar a reputação de uma empresa através da imagem transmitida ao consumidor.<sup>35</sup>

Ocorre, no entanto, que certos membros atuantes no mercado, de forma desleal, utilizam propositalmente, aspectos similares da marca de grande conhecimento do público, de forma que com o tempo, a marca referência sofre com a diluição, perdendo valor e, também o poder de persuasão que possuía frente ao consumidor. É exatamente essa diluição e essa perda de valor da marca, derivada da concorrência desleal e do uso ilegítimo de aspectos nominativos e figurativos, que o Instituto da Marca de Alto Renome visa proteger através do registro no INPI.<sup>36</sup>

Sobre o poder da marca podemos concluir que este, está em sua função persuasiva assim abordado por Denis Borges Barbosa em sua obra “A propriedade intelectual no séc. XXI”:<sup>37</sup>

<sup>33</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos**. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997, pp. 203-204.

<sup>34</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos**. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997, pp. 203-204.

<sup>35</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos**. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997, pp. 203-204.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Código da propriedade industrial**: comentários a lei n. 5.772, de 21-12-1971 e ao decreto-lei n. 7903, de 27-08-1945. São Paulo: Resenha Tributária, 1974, pp. 150-152.

<sup>36</sup> LOBO, Thomaz Thedim. **Introdução à nova Lei de propriedade industrial**: Lei n. 9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997.

<sup>37</sup> BARBOSA, Denis Borges. **A propriedade intelectual no século XXI**: estudos de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pp. 104-105.



[...] De outro lado, a terceira função da marca se expressa como persuasória, de caráter complexo. Necessariamente conotativo, trabalhando com imagens e associações, o símbolo vende através de um processo de encantamento e poesia, que excede sempre e obsessivamente o objeto designado pela marca.<sup>38</sup>

A proteção das marcas registradas, portanto, é o reconhecimento pelo direito da função psicológica dos símbolos e sua representação frente ao consumidor.<sup>39</sup>

O entendimento da marca e sua função já são reconhecidos a bastante tempo na jurisprudência americana, onde podemos citar as palavras do Juiz Félix Frankfurter da Suprema Corte Americana, durante o julgamento do caso “Mishawaka Rubber & Woolen Mfg”, onde era tratado a semelhança entre o aspecto distintivo de duas marcas de calçados:

[...] a proteção das marcas registradas é o reconhecimento pelo Direito da função psicológica dos símbolos. Se é verdade que nós vivemos através dos símbolos, não é menos verdadeiro que compramos bens através dos símbolos. Uma marca registrada é um atalho na floresta do comércio que induz o comprador a escolher o que quer, ou o que foi conduzido acreditar que é seu desejo. O proprietário de uma marca explora esta tendência humana fazendo todo esforço possível para impregnar a atmosfera do mercado com o poder de atração de um símbolo sedutor. Não importa que meios use, o alvo é o mesmo – levar, com auxílio da marca, até a percepção de seus clientes potenciais, a sedução do produto sobre o qual a marca é aposta. Uma vez que isto é conseguido, o proprietário da marca registrada tem algo de grande valor. Se alguém pilhar esse magnetismo comercial do símbolo que criou, o proprietário pode conseguir o remédio legal.<sup>40</sup>

O proprietário de uma marca explora essa tendência humana, utilizando a marca como uma ferramenta de convencimento para o consumo, e quanto maior for o convencimento, maior será o consumo do produto ofertado. Em muitos casos é possível se comparar a efetividade do convencimento de uma marca sobre o consumidor e a relação de exclusividade que esta marca adquire no mercado.<sup>41</sup>

As marcas possuem uma capacidade rara de impulsionar o empresário e sua atividade exercida. O fator “marca” é redundantemente marcante nos conceitos de

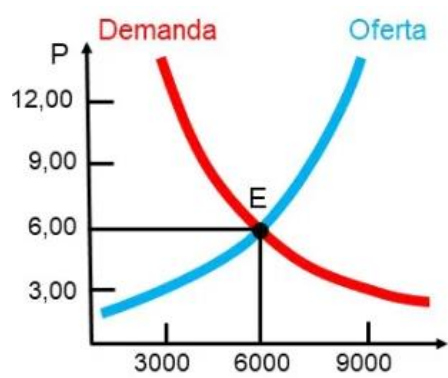
<sup>38</sup> BARBOSA, Denis Borges. **A propriedade intelectual no século XXI: estudos de direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pp. 104-105.

<sup>39</sup> BARBOSA, Denis Borges. **A propriedade intelectual no século XXI: estudos de direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pp. 104-105.

<sup>40</sup> JUSTIA U.S. SUPREME COURT. **Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co., 316 U.S. 203 (1942)**. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/316/203/>.

<sup>41</sup> WEBLEN, Thorstein. **The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions**. New York: B. W. Huebsch, 1918.

“bens de veblen”, criado pelo economista norte-americano Thorstein Veblen, em que conceitua um paradoxo frente à “lei da oferta e da procura”:



Fonte: VEBLLEN, Thorstein <sup>42</sup>

O gráfico acima demonstra de forma objetiva o princípio da oferta e demanda, onde as curvas são inversamente proporcionais. Ocorre que na teoria clássica da oferta e demanda, com o aumento do preço do produto, a procura por ele diminui, sendo, portanto, menos ofertado. Entretanto, uma das exceções à essa lei se trata dos bens de veblen, onde na verdade segundo Thorstein veblen, a demanda por certos produtos pode crescer devido ao aumento do preço, conforme a seguir esquematizado:



Fonte: VEBLLEN, Thorstein <sup>43</sup>

Os bens que se aplicam ao conceito, em que a curva de preço e de demanda acendem de forma diretamente proporcional, se aplicam geralmente à bens de luxo, onde o preço de um produto interfere na visão de EXCLUSIVIDADE daquele que possui a capacidade de pagar por ele. Essa exceção na lei da oferta e demanda se

<sup>42</sup> VEBLLEN, Thorstein. **The Theory of the Leisure Class**: An Economic Study of Institutions. New York: B. W. Huebsch, 1918

<sup>43</sup> VEBLLEN, Thorstein. **The .Theory of the Leisure Class**: An Economic Study of Institutions. New York: B. W. Huebsch, 1918.

dá em partes ao poder que certas marcas possuem de representar um produto de qualidade e, também transparecer a imagem de status social alto (“*high society*”) perante terceiros. As marcas quando se tratando de bens de veblen, são desejadas pelos consumidores pois transparecem a sensação de exclusividade daquele que a consome.<sup>44</sup>

Os exemplos abaixo expostos, são casos em que a marca por si só possui um poder de persuasão e influência sobre o público independente do produto. São exemplos de marcas onde o consumidor não busca apenas qualidade, mas sim distintividade.

LOGO	BRAND	SINCE
	HERMÈS	1837
	<i>Cartier</i>	1847
	LOUIS VUITTON	1854
	CHANEL	1910
	PRADA	1913
	BALENCIAGA	1916
	GUCCI	1921
	FENDI	1925
	<i>Salvatore Ferragamo</i>	1935
	Dior	1946
	GIVENCHY	1952
	YVES SAINT LAURENT	1961
	Vivienne Westwood	1971
	GIORGIO ARMANI	1975
	VERSACE	1978
	DOLCE & GABBANA	1985

Fonte: VEBLLEN, Thorstein <sup>45</sup>

A teoria dos bens de veblen nos demonstra que a marca pode se tornar muitas vezes o próprio “produto” em certos casos, e isso reflete e reforça a extrema

<sup>44</sup> VEBLLEN, Thorstein. **The Theory of the Leisure Class**: An Economic Study of Institutions. New York: B. W. Huebsch, 1918.

<sup>45</sup> VEBLLEN, T. **A teoria da classe ociosa – um estudo econômico das instituições**. Trad. Olívia Krähenbühl. São Paulo: Ática, 1974. (Os pensadores).

importância deste instituto tanto para a economia, quanto para a estabilidade jurídica do sistema de propriedade industrial brasileiro.<sup>46</sup>

### 3.2 Trade Dress

O conceito de “*trade-dress*” é originário dos Estados Unidos da América, onde foi introduzido nos tribunais daquele país, que o interpretaram inicialmente sendo a imagem total de um produto”, incluindo características como forma, cor ou combinações de cor, textura, gráficos ou mesmo técnicas de venda.<sup>47</sup>

Nota-se que essas características por si só, não são consideradas registráveis aqui no Brasil, como o exemplo das cores em embalagens de produtos semelhantes conforme a LPI, senão vejamos:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...] VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.<sup>48</sup>

Percebe-se, portanto, que o conceito de *trade dress* abarca uma visão protetiva de aspectos ligados não só a marca, mas como a forma de apresentação deste produto, o chamado “vestido da marca”, ou então a própria identidade visual. No Brasil, os aspectos da marca, como a forma gramatical ou a figurativa são protegidos individualmente e não em conjunto, o que justifica a ausência da proteção do *trade dress* pela legislação brasileira, uma vez que a proteção do *trade dress* é exatamente a interconexão entre tais aspectos, que de forma específica e descritiva, identifique o produto ou serviço, ou sua origem (titular da marca).<sup>49</sup>

<sup>46</sup> VEBLEN, T. **A teoria da classe ociosa – um estudo econômico das instituições**. Trad. Olívia Krähenbühl. São Paulo: Ática, 1974. (Os pensadores).

<sup>47</sup> BARBOSA, Denis Borges. **A propriedade intelectual no século XXI: estudos de direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pp.159.

<sup>48</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal).

<sup>49</sup> JUSTIA U.S. SUPREME COURT. **Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992)**. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>.

Para entender a proteção desse instituto, é necessário citar o emblemático caso envolvendo os restaurantes mexicanos “TWO PESOS,INC” e “TACO CABANA,INC”.<sup>50</sup>



Fonte: JUSTIA U.S. SUPREME COURT

O caso se trata, em resumo, de um conflito envolvendo a cópia do modo de apresentação, e arquitetura do ambiente dos restaurantes da rede “TACO CABANA” ,por uma outra rede de restaurantes de comida mexicana, a “TWO PESOS”.<sup>51</sup>

A requerente Taco Cabana, alegou a tentativa de cópia do conjunto de aspectos únicos que ligavam o restaurante ao consumidor, e que a tentativa de se adequar a essa realidade de apresentação do ambiente pela Two Pesos, é capaz de induzir o consumidor em erro, configurando concorrência desleal.<sup>52</sup>

Em defesa, a requerente Two Pesos alegou que o modo de apresentação do restaurante, envolvendo a temática e a estética do local não são passíveis de registro e, portanto, não incide sobre as normas de registro de marcas.<sup>53</sup>

A Suprema Corte, no entanto, decidiu que o conjunto *trade dress*, quando possuir de fato uma distintividade intrínseca ao exercício da atividade, e que tal distintividade seja capaz de causar confusão ao consumidor, enseja no direito de proteção exclusiva, como podemos observar em um dos votos proferidos:

<sup>50</sup> JUSTIA U.S. SUPREME COURT. **Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.**, 505 U.S. 763 (1992). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>.

<sup>51</sup> JUSTIA U.S. SUPREME COURT. **Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.**, 505 U.S. 763 (1992). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>.

<sup>52</sup> JUSTIA U.S. SUPREME COURT. **Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.**, 505 U.S. 763 (1992). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>.

<sup>53</sup> JUSTIA U.S. SUPREME COURT. **Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.**, 505 U.S. 763 (1992). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>.

No direito consuetudinário, as palavras ou símbolos arbitrários, fantasiosos ou sugestivos (designados por palavras ou símbolos "inerentemente distintivos" ou "marcas registadas") eram ou símbolos ou ("inerentemente distintivos", ou "marcas registadas") fonte de um produto, e o primeiro utilizador de uma marca registada podia processar para proteger-se, sem ter de mostrar que a palavra ou O símbolo representava de fato a fonte do produto. Essa presunção não se aplica a nomes pessoais ou geográficos ou a palavras ou símbolos que apenas descreviam um produto, e o utilizador de um nome pessoal ou geográfico ou de uma palavra ou símbolo descritivo, só poderia obter reparação se demonstrasse que a sua designação comercial representava, de fato, não apenas o produto, mas um produtor (que o bem ou serviço tinha desenvolvido um "significado secundário"). A imagem comercial, que não consiste em palavras ou símbolos, mas na embalagem de um produto (ou "imagem", de forma mais alargada), parece ter sido considerado, no direito consuetudinário, incapaz de ser inerentemente distintivo, talvez com base na teoria de que O número de formas de embalar um produto é finito. Assim, um utilizador de imagem comercial teria sempre de demonstrar um secundário para obter proteção. Com o passar do tempo, os juízes chegaram à conclusão de que as embalagens ou imagens podem ser tão arbitrárias, fantasiosas ou sugestivas como palavras ou símbolos, sendo o seu número limitado apenas pela imaginação humana. Uma determinada imagem comercial é, então, atualmente considerada como uma marca registrada específica de servir como uma "representação ou designação" da fonte nos termos do § 43(a). Como resultado, o primeiro utilizador de uma palavra arbitrária, deve ter direito à presunção de que a sua embalagem o representa sem ter de demonstrar que o faz de facto. Que o representa de facto. Esta regra decorre, na minha opinião, da linguagem do § 43(a), e esta regra aplica-se ao abrigo desta secção sem ter em conta as regras que se aplicam ao abrigo das secções da Lei Lanham que tratam do registo. Uma vez que o Tribunal chega à mesma conclusão por razões diferentes, associo-me ao seu acórdão.<sup>54</sup>

É possível extrair da definição dada pelo Juiz da Suprema corte americana Clarence Thomas, que a "imagem comercial" é considerada como uma marca registrada, o que significa um marco na jurisprudência norte americana sobre conflito marcário envolvendo não marcas, mas sim a proteção do conjunto *trade dress*, pois ele concede a possibilidade de registro desse instituto, criando uma interpretação inédita sobre o § 43 da Lei de marcas.<sup>55</sup>

O caso acima citado é de fato o primeiro grande caso envolvendo o conjunto *trade dress*, e que consolidou sua proteção na jurisprudência americana, o que mais

---

<sup>54</sup> JUSTIA U.S. SUPREME COURT. **Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992).** Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>, pp. 786-787.

<sup>55</sup> JUSTIA U.S. SUPREME COURT. **Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992).** Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>, pp. 786-787.

tarde terminaria na venda da marca Two Pesos para a rival Taco Cabana, em decorrência das altas indenizações e prejuízos financeiros decorrentes do processo.<sup>56</sup>

Para Thomas McCarthy, doutrinador norte americano referência em propriedade industrial e talvez uma das maiores influências jurídicas na área, classifica o conjunto *trade dress* como:<sup>57</sup>

A totalidade dos elementos pelos quais um produto ou serviço é apresentado. Estes elementos combinam para criar a imagem visual total apresentada aos consumidores e que são capazes de adquirir direitos exclusivos como um tipo de marca ou símbolo identificador de origem.<sup>58</sup>

Nesse sentido, para fazer jus à proteção por *trade dress*, primeiramente, é necessário que a identidade visual seja:

- i) Bastante distintiva;
- ii) Não seja funcional (a característica distintiva em questão deve ser puramente ornamental);
- iii) Seu uso por terceiros é passível de gerar confusão para os consumidores.<sup>59</sup>

Um grande exemplo do poder de influência do conjunto de apresentação de uma marca (*trade dress*) sobre o mercado consumidor é facilmente observado pelo curioso caso envolvendo a marca “Red Bull” e sua estratégia para ocupar um espaço no mercado de energéticos.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup> JUSTIA U.S. SUPREME COURT. **Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992)**. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>, pp. 786-787.

<sup>57</sup> Decisão Two pesos Vs Taco Cabana *apud* MORO, Maitê Cecília Fabri. A Marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da propriedade intelectual. Tese de Doutorado em Direito defendida pela PUC/SP, 2005, p. 50.

<sup>58</sup> Decisão Two pesos Vs Taco Cabana *apud* MORO, Maitê Cecília Fabri. A Marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da propriedade intelectual. Tese de Doutorado em Direito defendida pela PUC/SP, 2005, p. 50.

<sup>59</sup> JUSTIA U.S. SUPREME COURT. **Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992)**. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>.

<sup>60</sup> GONÇALVES, Luís Couto. **Função Distintiva da Marca**. Coimbra: Almedina, 1999, pp. 115-116.



Fonte: Google

A empresa utilizou como ferramenta de difusão da marca, a ocupação de várias lixeiras das ruas de Londres com latas vazias do energético Red Bull, fazendo com que a percepção do produto no mercado aumentasse de forma considerável, contribuindo fortemente para a concorrência da marca com as demais.<sup>61</sup>

É de se esperar que a imagem do produto nas lixeiras adquirisse um espaço na mente do consumidor, que identificaria em um momento futuro aquela mesma imagem em uma prateleira de mercado. Essa identificação se dá, no entanto, sem que o consumidor saiba necessariamente que se trate de um energético ou sequer da marca Red Bull, mas a imagem das latas azul e cinza foi o canal distintivo que a marca exerceu para diferenciar-se das demais.<sup>62</sup>

O caso acima demonstra a efetividade e a importância dos efeitos que o conjunto *trade dress* pode acarretar na atuação da marca no mercado, e é devido a essa importância e valor que se tornou possível nos EUA, encaminhar um registro de *trade dress* e apresentação do produto.<sup>63</sup>

Na legislação brasileira, no entanto, o instituto não é citado, mas na prática, o *trade dress* é “protegido” conforme art. 195, III da Lei de Propriedade Industrial, mais precisamente na parte onde se refere aos crimes contra a concorrência desleal, vejamos:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

<sup>61</sup> GONÇALVES, Luís Couto. **Função Distintiva da Marca**. Coimbra: Almedina, 1999, pp. 115-116.

<sup>62</sup> GONÇALVES, Luís Couto. **Função Distintiva da Marca**. Coimbra: Almedina, 1999, pp. 115-116.

<sup>63</sup> GONÇALVES, Luís Couto. **Função Distintiva da Marca**. Coimbra: Almedina, 1999, pp. 115-116.



III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.<sup>64</sup>

O crime de concorrência desleal referente ao *trade dress*, no entanto, ainda é muito genérico e não estabelece diretrizes para a caracterização desse ilícito, deixando uma lacuna acerca do que de fato é crime, e o que pode vir a ser uma grande semelhança mercadológica entre produtos.<sup>65</sup>

O risco que várias marcas correm no Brasil sobre o conjunto *trade dress*, está voltado a chamada “concorrência desleal parasitária”. Esse ilícito ocorre quando a associação indevida é constatada como “desvio fraudulento” de clientela, resultando o chamado “aproveitamento parasitário”.<sup>66</sup>

A atuação da marca-parasita consiste na cópia de um conjunto *trade dress* imposto pela marca-hospedeira no mercado. É importante citar principalmente no âmbito do direito concorrencial, que o conjunto *trade dress* é fruto de investimentos em estudos técnicos de mercado e diversos custos que uma empresa se submete em prol de uma identificação forte com o consumidor, e que, portanto, podem ser considerados como ativos da empresa.<sup>67</sup>

Dito isso, é exatamente esse investimento e esforço que a marca-parasita de abstém, e de forma fraudulenta, utiliza da prática alheia para colher os mesmos frutos de seu criador, ocasionando assim a “consumação da conduta” do desvio ilícito de clientela, objetivado pela marca-parasita com a introdução dos aspectos alheios no mercado.<sup>68</sup>

<sup>64</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal).

<sup>65</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal).

<sup>66</sup> SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal, atos de confusão**. São Paulo, Saraiva, 2013, pp. 83 – 92.

<sup>67</sup> SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal, atos de confusão**. São Paulo, Saraiva, 2013, pp. 83 – 92.

<sup>68</sup> SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal, atos de confusão**. São Paulo, Saraiva, 2013, pp. 83 – 92.

É importante citar, que por se tratar de “aproveitamento parasitário”, os meios de atuação não freiam a interconexão deste ato entre marcas de nichos e mercados diferentes, uma vez que não se trata exclusivamente do produto, mas sim do método utilizado para identificação deste.<sup>69</sup>

Este é um exemplo em que a aplicação do art. 195 da LPI se torna vago e impreciso, pois esse ato fraudulento se difere daquele no que se refere à concorrência de fato pois pode haver confusão mesmo sem concorrência direta entre as atividades exercidas.<sup>70</sup>

O grande perigo da atuação parasitária é que quando imperceptível, e praticado pelos concorrentes de forma sutil, domina o “senso comum” do mercado e a marca criadora perde sua distintividade e exclusividade daquele aspecto para com o consumidor, que é exatamente a manifestação do conceito de diluição do *trade dress* e suas características intrínsecas, que uma vez dissolvidas no mercado não podem mais ser consideradas exclusivas.<sup>71</sup>

A diluição do *trade dress* ocorre quando o conjunto distintivo de elementos visuais de uma marca é enfraquecido ou prejudicado pela ação de terceiros que utilizam elementos similares, o que pode causar confusão ou associação não autorizada com a marca original.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal, atos de confusão**. São Paulo, Saraiva, 2013, pp. 83 – 92.

<sup>70</sup> SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal, atos de confusão**. São Paulo, Saraiva, 2013, pp. 83 – 92.

<sup>71</sup> SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal, atos de confusão**. São Paulo, Saraiva, 2013, pp. 83 – 92.

<sup>72</sup> SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal, atos de confusão**. São Paulo, Saraiva, 2013, pp. 83 – 92.



Fonte: Google

O caso envolvendo as marcas “VEJA” e “ASSIM ASSOLAN” é um ótimo exemplo de diluição do conjunto *trade dress* no Brasil. Nesse imbróglio, de fato é perceptível a semelhança entre as vestimentas dos produtos, no que se refere aos aspectos de posicionamento das informações na embalagem, além da própria apresentação do produto e das cores utilizadas.<sup>73</sup>



Fonte: Google

Ocorre, entretanto, que mesmo constatada a cópia do conjunto-imagem, é necessário a existência da **DISTINTIVIDADE** dos aspectos que os diferenciam dos

<sup>73</sup> SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal, atos de confusão**. São Paulo, Saraiva, 2013, pp. 162 – 164.

demais, caso contrário não seria uma identificação da marca. Essa distintividade se perdeu quando tais características foram absorvidas pelo mercado, tornando impossível que qualquer consumidor médio identifique qualquer marca por meio destas características (embalagem azul, formato e tampa vermelha).<sup>74</sup>

O tribunal se baseou nessa análise de mercado para decidir a existência ou não de violação do conjunto *trade dress*, que mesmo ocorrendo no plano conceitual, não concretiza a identificação com o consumidor no plano genuíno e, portanto, não há indícios de concorrência desleal no caso concreto, conforme extrai-se de um trecho do acórdão proferido pelo TJ-GO:

De tudo quanto foi dito, o que se conclui é que é generalizada a utilização de embalagens parecidas com as da “VEJA”, pelos fabricantes de limpadores multiuso. E se assim é, as semelhanças entre as embalagens “VEJA” e “ASSIM ASSOLAN”, de fls. 62 e 63, deveriam ser muito maiores para justificar a condenação requerida, pois haveriam de ter a capacidade de confundir o consumidor e fazer com que adquirisse, pelo menos em hipótese, o produto da apelante supondo se tratar de produto da recorrida.<sup>75</sup>

A ausência de identificação única de uma marca com o consumidor através da embalagem nesse caso, se tornou ficta em decorrência da diluição. Uma característica que originalmente era única, passou a pertencer a todo o mercado. Extrai-se de situações alheias a essa, a cadeia de consequências decorrentes de uma violação de *trade dress* e a importância de uma certa regularidade nos posicionamentos jurisprudenciais acerca do tema.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> CERQUEIRA, João da - volume II Gama. **Tratado da propriedade industrial**. tomo I, parte II. Rio de Janeiro: Forense, 1952, - volume II, pp. 378-379.

BARBOSA, Denis Borges. **A propriedade intelectual no século XXI**: estudos de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pp. 165 -166.

<sup>75</sup> Trecho do voto do Relator Des. GILBERTO MARQUES FILHO, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Apelação Cível nº 119476-4/188 (200705021143). Goiânia, 14 de agosto de 2008 (data do julgamento).

SOARES, José Carlos Tinoco. **Código da propriedade industrial**: comentários a lei n. 5.772, de 21-12-1971 e ao decreto-lei n. 7903, de 27-08-1945. São Paulo: Resenha Tributária, 1974, pp. 150-152.

<sup>76</sup> LOBO, Thomaz Thedim. **Introdução à nova Lei de propriedade industrial**: Lei n. 9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997, pp. 79-81.

#### 4 CONFLITO DE ASPECTOS MARCÁRIOS

Os conflitos envolvendo marcas, consistem de forma objetiva na imitação, no todo ou em parte, dos aspectos que constroem a marca, e em face da previsão legal destes aspectos, seu registro é fornecido pelo INPI.<sup>77</sup>

Antes de adentrar aos casos práticos analisados pela jurisprudência, é importante entender em quais princípios são pautados os processos envolvendo colidência de marcas.<sup>78</sup>

- i) O “princípio da anterioridade” referente à propriedade industrial garante ao titular de uma marca registrada, o direito de preferência na utilização de um signo em face de outro titular com tentativa de registro do mesmo signo posteriormente. Esse princípio visa, objetivamente, conceder segurança jurídica ao direito de utilização adquirido pelo primeiro titular, e garantir a unicidade do registro de cada marca, vide art. 129 da Lei de Propriedade Industrial:

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

- ii) O dispositivo acima também faz referência ao “Princípio da Territorialidade”, no qual o INPI determina que o registro, e conseqüentemente o direito de uso exclusivo do termo registrado, se dê originalmente apenas no território nacional para questões de proteção da exclusividade frente às outras marcas registradas.
- iii) O princípio da Especialidade, no entanto, talvez seja o mais explorado no que se refere à colidência marcária. Essa garantia é extraída do art. 124, XIX da LPI:

<sup>77</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Código da propriedade industrial**: comentários a lei n. 5.772, de 21-12-1971 e ao decreto-lei n. 7903, de 27-08-1945. São Paulo: Resenha Tributária, 1974, p. 266.

<sup>78</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal).

## Art. 124

[...] XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Frisa-se, portanto, que o referido artigo versa sobre as marcas que NÃO SÃO REGISTRÁVEIS, mas ao mesmo tempo conceitua a função de distinguir da marca frente às demais. Ocorre, entretanto, que o princípio da especialidade confere a proteção sobre marcas de produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, que são suscetíveis de causar confusão com marca alheia. O princípio da especialidade, no entanto, não se aplica em casos em que os mercados das marcas de produto ou serviço são distintos.<sup>79</sup>

O Conjunto *trade dress* por sua vez, nunca possuiu uma definição legal na legislação brasileira, entretanto Gama Cerqueira em seu tratado de 1953, contemporâneo à legislação americana “*Lanham act*” de 1947, cita a proteção destes sinais não registráveis:

Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, esteja em uso prolongado, de modo que se tornem conhecidos como marcados 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 estabelecimento.<sup>80</sup>

Gama Cerqueira de forma pioneira no Brasil durante os anos 50, induziu a existência de fato dos aspectos não registráveis, mas que influenciaram diretamente na concorrência entre marcas, e por isso, traçou uma linha de raciocínio jurídico utilizado até os dias de hoje no tocante à proteção do *trade dress* no Brasil. Tal

<sup>79</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal.](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal.)

<sup>80</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial.** Rio de Janeiro: Forense, 1952, v. II, tomo I, parte II, pp. 378/9.

raciocínio jurídico nada mais é do que a proteção destas características não registráveis baseado na concorrência desleal.<sup>81</sup>

Atualmente a proteção ao *trade dress* se dá de forma análoga à conduta de concorrência desleal pelo art. 195 inciso III da Lei nº 9.279 de 1996: “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: [...] III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”.<sup>82</sup>

O reflexo desse raciocínio jurídico de proteção ao instituto do *trade dress*, vinculado à concorrência desleal, se estabelece nos requisitos atualmente exigidos pelos tribunais para analisar casos de colidência marcária que subiram da esfera administrativa do INPI, para o judiciário envolvendo o instituto em vias de fato.<sup>83</sup>

Com a ausência de previsão legal, o INPI não possui capacidade de análise da colidência que se estabelece no Conjunto-imagem de marcas opostas, já que pelo excesso de casos, qualquer tipo de análise técnica que é exigida nos casos de *trade dress* é inviável, partindo do ponto de vista de que o empresário de má-fé utiliza da “sutileza” e da ausência de conceito legal, um aproveitamento parasitário sem violar os aspectos objetivos analisados pelo INPI em casos dessa natureza.<sup>84</sup>

Essa ineficácia da esfera administrativa frente aos casos envolvendo conjunto imagem e concorrência desleal, tem por consequência a transferência de responsabilidade sobre essa “incógnita jurídica” para o poder judiciário, que diante de

<sup>81</sup> SOARES, Jose Carlos Tinoco. **Concorrência desleal vs. Trade dress e/ou conjunto-imagem**. São Paulo: Ed. do Autor, 2004.

<sup>82</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal).

<sup>83</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal).

<sup>84</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal).

uma inércia completa do poder legislativo, tenta pacificar as decisões conforme a legislação de concorrência desleal, e muitas vezes pautados em casos do exterior para fundamentar posicionamentos que ainda são abstratos, sem muita simpatia com a legislação em vigor no Brasil.<sup>85</sup>

O presente estudo visa exatamente demonstrar a instabilidade das decisões, que muitas vezes são controversas, mas não necessariamente injustas. Isso ocorre, pois, muitos casos exigem uma análise técnica de mercado, e se tais “coincidências” entre o posicionamento de marca originalmente postulados por terceiro, de fato gera consequências competitivas ou eventuais danos e correlação de origem do produto.<sup>86</sup>

TITULAR	KIVIKS MARKNAD INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA	RITTER ALIMENTOS S/A
MARCA		

CONCORRÊNCIA DESLEAL - Utilização do trade dress de embalagens de vidro que são usadas para acondicionar as geleias Queensberry. Marca tridimensional devidamente registrada e em plena vigência. Requerida que passou a usar potes absolutamente semelhantes aos da autora. Produtos que são vendidos lado a lado nos supermercados. Demonstração da possibilidade de confusão e concorrência desleal. Pote de geleia utilizado pela autora há quase trinta anos, caracterizando o conjunto de imagens distintivo - Violação

<sup>85</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal).

<sup>86</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal).



de direitos da propriedade industrial e usurpação que tem finalidade de aproveitamento - Sentença de procedência. Apelo para a reforma. Não provimento.

O caso acima trata na origem, de ação indenizatória com obrigação de cessão de uso e pedido de tutela antecipada, movida pela **KIVIKS MARKNAD INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA** em face de **RITTER ALIMENTOS SA**.<sup>87</sup>

Em síntese, a autora alega utilização indevida do modo de apresentação de seu produto pela requerida. A distintividade aqui alegada está presente na embalagem em formato quadrangular, que segundo a autora foi uma forma da Marca QUEENSBERRY se destacar das demais concorrentes no mercado de geleias, que até então seguia uma padronagem de embalagens em formato cilíndrico, incluindo a marca da requerida. Alegou ainda que após a ascensão do produto da autora no mercado, a requerida utilizou deste aspecto distintivo para praticar concorrência parasitária.<sup>88</sup>

A requerida por outro lado, alegou a inexistência de conflito marcário envolvendo apresentação estrutural de objetos, e que a mera semelhança entre as embalagens não seria suficiente para ofuscar a própria distintividade das marcas em questão. A imprecisão em identificar uma confusão foi arguida pela requerida, e que, portanto, seria necessário prova técnica para provar o alegado pela autora.<sup>89</sup>

O tribunal de justiça de São Paulo, no entanto, em sede de apelação, julgou procedente o pedido da autora:

É importante enfatizar que a forma visual do vidro utilizado por empresas que comercializam esse gênero alimentício não é mais um elemento neutro no marketing próprio da mercadoria, constituindo, sim, um diferenciador, e, embora não se vá ao ponto de dizer que a moldura diferencia um quadro a óleo, nos potes de geleia o formato distingue o produto, integrando um todo (trade dress), como na embalagem da autora e de outras fabricantes de geleias conceituadas, a exemplo do caso da St, Dalfour, uma geleia de preferência do consumidor e de invólucro bem diferenciado. Imitação da embalagem é deslealdade e busca tirar proveito da notoriedade, com clara intenção de desviar o cliente desatento e que compra um pote

---

<sup>87</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Apelação Cível nº 0019026-91.2011.8.26.0068**. Acórdão, Relator ÊNIO SANTARELLI ZULIANI.

<sup>88</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Apelação Cível nº 0019026-91.2011.8.26.0068**. Acórdão, Relator ÊNIO SANTARELLI ZULIANI.

<sup>89</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Apelação Cível nº 0019026-91.2011.8.26.0068**. Acórdão, Relator ÊNIO SANTARELLI ZULIANI.

supondo estar adquirido o outro cuja imagem penetrou no consciente.<sup>90</sup>

No voto prolatado pelo Exmo. Desembargador, pode-se inferir que o entendimento para indicar a concorrência desleal e a liquidez do direito da autora, é consolidado pelo reconhecimento da embalagem de vidro como um dos aspectos distintivos do *trade dress* da marca, e por isso deve ser protegido em face da requerida, que alegou motivos financeiros para a troca da embalagem, mas não tomou as mínimas precauções em garantir (ou não violar) o direito de propriedade industrial de terceiros (*trade dress*).<sup>91</sup>

A defesa da requerida, em suma, deveria tentar afastar a característica de distintividade da embalagem de vidro, de modo que comprovasse a inexistência de relação entre o *trade dress* e a embalagem a que se refere. Ocorre, no entanto, que para tal conclusão, seria necessário produzir provas a partir de profissionais em marketing e propaganda entre outros laudos conclusivos, que foi sumariamente rejeitado pelo tribunal, conforme extrai-se do próprio acórdão:

Portanto e como primeira premissa do veredicto colegiado, rejeita-se a preliminar de nulidade por falta de perícia, sem risco de ofender o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. A prova, segundo um dos mais ilustres processualistas (SANTIAGO SENTIS MELENDO) se produz e se encaminha ao juiz como pressuposto persuasivo e de convicção e a sua finalidade é produzir a certeza de um fato (La prueba, Buenos Aires, EJE, 1979, p. 49). Respeitada a posição daqueles que consideram maiores esclarecimentos sobre a possibilidade de confusão entre os produtos que são apresentados em potes quase idênticos, deve ser aplicado o art. 131, do CPC, como referência da dispensa desse exame inútil. Evidente que nunca se obterá a unanimidade sobre a interpretação que se realiza comparando os potes e rótulos das geleias, o que não significa existir dúvida. Há, sim, maneira diversa de sentir a igualdade ou a diferença e até de avaliar o perigo da confusão e isso é normal ou de acordo com os sentidos e ângulos da cena analisada. Porém, não há como o jurista exigir que um publicitário ou um técnico em marketing forneça dados para subsidiar o que é possível aferir pelo conhecimento comum ou instinto natural. A perícia é uma perda de tempo que prejudica o processo e encarece os custos da demanda.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Apelação Cível nº 0019026-91.2011.8.26.0068**. Acórdão, Relator ÊNIO SANTARELLI ZULIANI, p. 9 acórdão 98.

<sup>91</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Apelação Cível nº 0019026-91.2011.8.26.0068**. Acórdão, Relator ÊNIO SANTARELLI ZULIANI, p. 9 acórdão 98.

<sup>92</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Apelação Cível nº 0019026-91.2011.8.26.0068**. Acórdão, Relator ÊNIO SANTARELLI ZULIANI, p. 5-6 do acórdão. SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal: atos de confusão**. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 5.

Podemos inferir da digna passagem do voto do Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, um posicionamento de desnecessidade de prova pericial, sob o argumento da clara similitude entre os produtos em questão, e que devido a esse motivo, a produção de provas técnicas em nada influenciaram no horizonte de possibilidades sob análise do tribunal.<sup>93</sup>

A fundamentação legal para sustentar a desnecessidade de prova técnica não foi posta pelo tribunal que justificou com a passagem: “[...] é possível aferir pelo conhecimento comum ou instinto natural. **A perícia é uma perda de tempo que prejudica o processo** e encarece os custos da demanda”.<sup>94</sup>

O posicionamento do relator frente a necessidade de prova técnica põem em questão a indagação sobre quais casos seriam necessários a verificação de colidência do *trade dress* por meio de “bom-senso” dos magistrados e em quais casos o “bom-senso” se tornaria insuficiente, tendo em vista a extrema complexidade envolvendo ganho de capital decorrente de concorrência parasitária, bem como os efeitos fiduciários de prejuízo da parte lesada, além de realmente responder se houve ou não confusão mercadológica. Repare que a confusão mercadológica leva em conta aspectos de mercado, e não a mera semelhança visual, e por isso o assunto envolvendo violações como a citada se tornam cada dia mais complexas.<sup>95</sup>

Insatisfeita com a decisão proferida, a titular das geleias Ritter, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça por meio do Resp nº 1.778.910 - SP, alegando o cerceamento de defesa quando da limitação de produção de prova pericial acerca da coexistência dos produtos no mercado.<sup>96</sup>

Em seu voto, a Relatora Ministra Isabel Gallotti conheceu do recurso especial e lhe deu provimento, sob a ótica da dificuldade e especificidade da interferência mercadológica dos conjuntos *trade dress* em questão, e que o simples discernimento do magistrado não seria suficiente para consolidar a conduta parasitária, por ser esta atitude por essência, um ato imperceptível aos olhos dos consumidores.

O conjunto-imagem é complexo e formado por diversos elementos. Dados a ausência de tipificação legal e o fato de não ser passível de

---

<sup>93</sup> DELMANTO, Celso. **Crimes de concorrência desleal**. São Paulo: J. Bushatsky, 1975.

<sup>94</sup> SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal: atos de confusão**. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 5.

<sup>95</sup> BLACK, Edwin. **IBM e o holocausto**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

<sup>96</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial Nº 1.778.910 – SP**. Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (6 de dezembro de 2018).

registro, a ocorrência de imitação e a conclusão pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso. Imprescindível, para tanto, o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confirmam identidade à apresentação do produto ou serviço.<sup>97</sup>

Extraí-se do voto da eminente ministra, uma clara divergência em relação à decisão do tribunal de origem quanto a necessidade de prova pericial, ou seja, sobre a capacidade cognitiva de análise dos casos de conflito de *trade dress*, que esbarra, conforme mencionado pela ministra, na inexistência não só do registro do instituto, mas como na abstratividade do conceito e seus aspectos.<sup>98</sup>

Partindo do ponto de vista conservador, não há como realizar um julgamento objetivo sobre aspectos muitas vezes abstratos, como é o caso do conjunto-imagem, o que dificulta identificar uma confusão mercadológica apenas na comparação visual dos produtos.<sup>99</sup>

Em precedente sobre o assunto, no REsp 1591294/PR, o ilustre Ministro Marco Aurélio Bellizze, levando em consideração as possibilidades requintadas que podem separar a concorrência desleal da legítima prática competitiva, fez a seguinte observação no voto condutor:

[...] para se caracterizar uma atitude anti competitiva e desleal é imprescindível que a situação concreta demonstre um comportamento imprevisível aos olhos do mercado, o que não se pode reconhecer quando se utiliza elementos comuns, partilhados por uma multiplicidade de concorrentes no mesmo nicho do mercado. Daí esta Terceira Turma ter sublinhado que, nos casos de alegação de concorrência desleal pela utilização de conjunto-imagem assemelhado apta, em tese, a causar confusão nos consumidores, é imprescindível uma análise técnica que tome em consideração o mercado existente, o grau de distintividade entre os produtos concorrentes no meio em que seu consumo é habitual e ainda o grau de atenção do consumidor comum.<sup>100</sup>

No caso acima citado, a insegurança jurídica se instaura na incerteza de necessidade de prova pericial, frente a ausência de parâmetros objetivos traçados

<sup>97</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial Nº 1.778.910 – SP**. Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (6 de dezembro de 2018), p. 7.

<sup>98</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial Nº 1.778.910 – SP**. Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (6 de dezembro de 2018).

<sup>99</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial Nº 1.778.910 – SP**. Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (6 de dezembro de 2018).

<sup>100</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial Nº 1.591.294 – PR**. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze (6 de Março de 2018), pp. 6-7.

pelos magistrados, que por mais capacitados que sejam referentes aos diversos temas que envolvem a sociedade, os efeitos devem ser levados em consideração para identificar uma concorrência parasitária, e portanto, tais efeitos apenas podem ser notados de forma clara por prova técnica.<sup>101</sup>

O cerceamento de defesa pautado na incapacidade de produção de prova técnica é um exemplo de insegurança jurídica presente nos casos envolvendo *trade dress*, ocasionando em dúvidas acerca da eficácia do registro de marcas e de certos aspectos visuais, tendo em vista que mesmo com o registro, tais aspectos podem sofrer com a diluição da apresentação do produto e causar prejuízos à marca.<sup>102</sup>

O modo de apresentação de uma marca pode se dar de diversas formas além da forma da embalagem, inclusive sobre aspectos não registráveis como marca segundo o art. 124, VIII da Lei nº 9.279/96, que em específico, veda o registro de exclusividade sobre:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.<sup>103</sup>

O caso envolvendo as marcas de cerveja BRAHMA CHOPP e ITAIPAVA ganhou repercussão no âmbito da propriedade industrial por se tratar de concorrentes diretas no nicho que atuam, além de envolver aspectos não registráveis como alavanca de aproveitamento parasitário pelo uso da cor da embalagem. O caso específico envolvendo as duas cervejarias, no entanto, é mais complexo do que aparenta.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial Nº 1.591.294 – PR**. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze (6 de Março de 2018), pp. 6-7.

<sup>102</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Apelação cível nº. 0004385-03.2011.8.19.0001**, Setembro de 2012. Relator Des, Edson Vasconcelos.

<sup>103</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Apelação cível nº. 0004385-03.2011.8.19.0001**, Setembro de 2012. Relator Des, Edson Vasconcelos.

<sup>104</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Apelação cível nº. 0004385-03.2011.8.19.0001**, Setembro de 2012. Relator Des, Edson Vasconcelos.



Fonte: Google

No caso concreto, a empresa COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS (AMBEV) propôs "ação condenatória de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada", em desfavor da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A, postulando a condenação da ré (i) a se abster, em caráter definitivo, de veicular imagens ou comercializar a cerveja Itaipava na lata vermelha; e (ii) a indenizar a autora dos danos sofridos, com inclusão dos danos emergentes (materiais e imateriais), lucros cessantes e enriquecimento sem causa.<sup>105</sup>

Interpostas apelações cíveis por ambas as partes, a Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal a quo proferiu acórdão assim ementado:

CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA - COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA COM APROVEITAMENTO DE CONCEITO PUBLICITÁRIO UTILIZADO POR EMPRESA CONCORRENTE - DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS - Lançamento no mercado de cerveja em lata na cor vermelha para identificar e diferenciar a marca, associando referida cor ao slogan da mesma marca. Dois meses após tal lançamento, a ré-reconvinte apresentou ao mercado uma edição comemorativa do patrocínio, com latas na cor branca, mudando posteriormente a embalagem do específico evento comemorativo para ostentar a cor vermelha, obtendo com isso desvio de clientela a seu favor. Aproveitamento de estratégia publicitária concorrente. Configuração de concorrência parasitária. Campanha publicitária que demandou vultoso investimento. Fenômeno conhecido na literatura americana como branding, que permite inserção parasitária de produto em significativa parcela do mercado, com obtenção de altas margens de lucro. Danos materiais e morais

<sup>105</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Apelação cível nº. 0004385-03.2011.8.19.0001**, Setembro de 2012. Relator Des, Edson Vasconcelos.

caracterizados. Provimento do segundo recurso e improvemento do primeiro. (fl. 1.087)<sup>106</sup>

A decisão prolatada pelo tribunal *a quo* entendeu a desídia como uma tentativa da marca ITAIPAVA de aproveitar do “BRANDING” da marca BRAHMA acerca do uso da cor vermelha em suas embalagens, algum tempo após a inserção da lata pela AMBEV no mercado, e que por mais que se tratasse de aspectos não registráveis, o tribunal identificou aproveitamento parasitário sobre tentativa de distinção da marca Brahma das demais. Irresignada com a decisão, por entender que as cores vermelhas em latas de cerveja não configuram aspecto identificador da marca Brahma, a Cervejaria Petrópolis levou o processo ao Superior Tribunal de Justiça sob Recurso Especial nº 1376264/ RJ, alegando violação dos arts. 2º, V, 124 e 195, III e IV, da Lei nº 9.279/1996.<sup>107</sup>

O embasamento jurídico sustentado pela recorrente, por outro lado, se debruça na impossibilidade de registro de marcas envolvendo o aspecto cor, conforme expresso pelo art. 124 da Lei de Propriedade Industrial. A interpretação do art.124, III da Lei nº 9.279/96 sobre a proteção de cores como aspecto da marca deixa em aberto a possibilidade de identificação da marca através da cor, no entanto, é exigido uma distintividade característica da cor para com a marca. Tal ressalva feita pelo art.124, é exatamente o cerne da discussão jurídica abordada no caso concreto.<sup>108</sup>

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Eminentíssimo Ministro João Otávio de Noronha foi diverso do juízo *a quo*, como pode-se retirar de trechos do acórdão:

As cores dos recipientes – caixas, embalagens, etc. – usados na comercialização de produtos são elementos neutros no marketing próprio das empresas, não constituindo, como já foi dito, um diferenciador mercadológico ou um conjunto da imagem (*trade dress*) capaz de causar imitação e confusão em relação à origem do produto, com o objetivo de proveito próprio da notoriedade da marca do concorrente e evidente intenção de desviar o público consumidor, que possam atrair as vedações e condutas tipificadas na Lei de Propriedade Industrial. Aliás, é plenamente possível a convivência de produtos comercializados por empresas diversas e concorrentes na hipótese em que utilizam embalagem da mesma cor, pois, conforme

<sup>106</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Apelação cível nº. 0004385-03.2011.8.19.0001**, Setembro de 2012. Relator Des. Edson Vasconcelos.

<sup>107</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial Nº 1.376.264 – RJ**. Relator Ministro João Otávio de Noronha (fevereiro de 2015).

<sup>108</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial Nº 1.376.264 – RJ**. Relator Ministro João Otávio de Noronha (fevereiro de 2015).

já assinalado, inexistente direito ao uso exclusivo de "cores e suas denominações (art. 124, VIII, da LPI).<sup>109</sup>

A resolução do imbróglio no referido caso, se deu por meio de uma análise substancial do conceito de ambas as marcas, onde o foco foi identificar se de fato, a cor vermelha nas latas de cerveja era um identificador da marca Brahma e seu conjunto *trade dress*. O posicionamento da corte foi no sentido de que as embalagens vermelhas eram utilizadas por outras marcas e que, portanto, não poderia ser exclusivo do conjunto *trade dress* da marca Brahma, uma característica já utilizada por terceiros inclusive do mesmo nicho de atuação.<sup>110</sup>

Outra análise feita pelo tribunal, foi no sentido da possibilidade de coexistência das marcas na prateleira sem que ocorresse qualquer confusão entre os consumidores, por se tratar de característica não distintiva e meramente evocativa das embalagens na cor vermelha, a marca Itaipava poderia utilizar sua embalagem sem configurar concorrência desleal conforme pleiteado pela recorrida.<sup>111</sup>

Tem-se, em conclusão, que a norma prescrita no inciso VIII do art. 124 da LPI – Seção II, "Dos Sinais Não Registráveis como Marca" – , é bastante, por si só, para elidir a prática de atos de concorrência desleal tipificados no art. 195, incisos III e IV, do mesmo diploma, cujo alcance se arrefece ainda mais por ausência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que evidenciem que a recorrente, por meio fraudulento, tenha criado confusão entre produtos no mercado com o objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio. Consequentemente, descaracterizada a concorrência desleal, não há falar em ofensa ao direito de marca, impondo-se o afastamento da condenação indenizatória por falta de um dos elementos essenciais à constituição da responsabilidade civil – o dano. Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.<sup>112</sup>

A parte final do voto do eminente Ministro, nos remonta a questão da necessidade de prova pericial nos casos envolvendo concorrência desleal e aproveitamento parasitário. No referido pronunciamento, o magistrado entendeu por suficiente o conteúdo descrito na legislação acerca da proibição de registro e

---

<sup>109</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial Nº 1.376.264 – RJ**. Relator Ministro João Otávio de Noronha (fevereiro de 2015), pp. 6 e 7.

<sup>110</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial Nº 1.376.264 – RJ**. Relator Ministro João Otávio de Noronha (fevereiro de 2015).

<sup>111</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial Nº 1.376.264 – RJ**. Relator Ministro João Otávio de Noronha (fevereiro de 2015), pp. 10-11.

<sup>112</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial Nº 1.376.264 – RJ**. Relator Ministro João Otávio de Noronha (fevereiro de 2015), pp. 10-11.



exclusividade de cores para desqualificar a conduta de concorrência desleal, uma vez que, em seu entendimento, não há elementos jurídicos que justifiquem a aplicação do art. 195, III da Lei nº 9.279/96 sob a ótica dos aspectos descritos no art. 124 da mesma Lei.<sup>113</sup>

Em comparação ao caso envolvendo as Geléias Ritter e Queensberry, tanto a cor como a estrutura de apresentação em vidro são aspectos não registráveis como marca, mas que podem fazer parte de um conjunto-imagem, assegurado pela vedação à concorrência desleal. No caso em tela, não houve a necessidade postulada de produção de provas técnicas, o que resultou no indeferimento dos pedidos realizados pela Marca Brahma.<sup>114</sup>

## CONCLUSÃO

A partir da análise realizada, é notório que a noção de uso de marca a partir da proteção do uso do conjunto *trade dress* ainda é embrionária no Brasil. A falta de estudos na área bem como uma falta de investimento do Estado na estrutura administrativa do INPI colabora para uma estagnação do direito de propriedade industrial. A morosidade e ineficiência do sistema administrativo influencia diretamente na precarização do registro de marcas com poucos parâmetros de análise de concorrência desleal e outras condutas de plágio que passam despercebidas pelos filtros objetivos estabelecidos pela Lei nº 9.279-96. A insegurança jurídica se instaura ainda na esfera administrativa, onde a subjetividade dos significantes esbarra na objetividade dos signos, e falsas colidências são identificadas de forma equivocada.

O conceito de *trade dress* por sua vez é bastante amplo, e talvez por esse motivo a legislação brasileira o proteja de forma análoga à concorrência desleal. Uma tipificação do conjunto *trade dress* talvez seja ineficiente, uma vez que cada dia que passa novas marcas reinventam o modo de se apresentar ao mercado de forma intrínseca e inovadora. Talvez faça sentido a proteção de um conceito subjetivo ser realizada caso a caso, mas também existem perigos quando a subjetividade domina

---

<sup>113</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial Nº 1.376.264 – RJ**. Relator Ministro João Otávio de Noronha (fevereiro de 2015).

<sup>114</sup> SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal**: atos de confusão. São Paulo: Saraiva, 2013, p.197.

um conceito exclusivo. Como proteger um conceito mutativo e diferente de marca para marca?

A partir do posicionamento da jurisprudência aqui analisada, é possível identificar um viés mais conservador ao se tratar de *trade dress* e marcas consagradas no mercado. Os efeitos mercadológicos, bem como a análise do fundo de comércio dos titulares e a real influência dos aspectos pleiteados como conjunto imagem no contexto da marca são imprescindíveis para traçar linhas de raciocínio jurídicas para a proteção da ampla concorrência e da livre iniciativa. Talvez seja esse o rumo tomado nos últimos entendimentos dos tribunais nos grandes casos envolvendo conflito dos conjuntos-imagem.

O lado processual envolvendo *trade dress* de fato encontra uma encruzilhada quando se trata de necessidade de prova pericial. Em muitos casos, a prova pericial pode ser afastada em decorrência da semelhança inerente de certos aspectos de marcas que se assemelham. Entretanto é importante entender que os conflitos envolvendo *trade dress* podem existir, mesmo que não configurem uma concorrência desleal com efeitos ou prejuízos financeiros significativos e são esses os casos em que uma prova pericial pode vir a ser descartada.

O poder judiciário é obrigado a atuar em casos inéditos envolvendo *trade dress* em decorrência da estagnação da legislação de propriedade industrial brasileira, e os parâmetros ultrapassados de colidência marcária que refletem nos casos de aproveitamento parasitário, e também na atuação legiferante do poder judiciário, que frente à inércia do poder legislativo, protege o conjunto *trade dress* através de precedentes envolvendo concorrência desleal sob a ótica dos conflitos e aspectos marcários, de uma forma análoga a fim de tapar uma lacuna deixada pelo legislador.

Não é ideal, no entanto, que um conceito subjetivo como o conjunto *trade dress* seja protegido por precedentes, pois a ausência de lei escrita abre espaço para interpretações diversas, muitas vezes sobre os mesmos aspectos em contextos diferentes. A jurisprudência está longe de pacificar o tema acerca da amplitude do conjunto *trade dress*, como da capacidade cognitiva dos julgadores em identificar de fato concorrência desleal e aproveitamento parasitário nos casos que chegam ao judiciário, sendo necessário um grande investimento nos sistemas administrativos, bem como estabilizar os pressupostos de análise marcária envolvendo o conjunto *trade dress* e seus aspectos.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Denis Borges. **A propriedade intelectual no século XXI**: estudos de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

BLACK, Edwin. **IBM e o holocausto**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

BRASIL. INPI. **Revista da Propriedade Industrial Nº 2725**. 28 de Março de 2023. Patentes Seção VI. Decisão nº 327465 INPI

BRASIL. INPI. **Revista da Propriedade Industrial Nº 2768**. 23 de Janeiro de 2024.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal.](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%Aancia%20desleal.)

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial Nº 1.376.264 – RJ**. Relator Ministro João Otávio de Noronha (fevereiro de 2015).

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial Nº 1.591.294 – PR**. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze (6 de Março de 2018).

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial Nº 1.778.910 – SP**. Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (6 de dezembro de 2018).

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. **Trecho do voto do Relator Des. GILBERTO MARQUES FILHO**, nos autos da Apelação Cível nº 119476-4/188 (200705021143). Goiânia, 14 de agosto de 2008 (data do julgamento).

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Apelação Cível nº 0019026-91.2011.8.26.0068**. Acórdão, Relator ÊNIO SANTARELLI ZULIANI.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Apelação cível nº. 0004385-03.2011.8.19.0001**, Setembro de 2012. Relator Des, Edson Vasconcelos.

CARVALHO, Leonardo Arquimimo de; VERENHITACH, Gabriela Daou. **Manual de direito da concorrência**. São Paulo: Thomson-IOB, 2006.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1952, v. II, tomo I, parte II.

DELMANTO, Celso. **Crimes de concorrência desleal**. São Paulo: J. Bushatsky, 1975.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Marcas e expressões de propaganda**. Rio de Janeiro: Forense, 1984.

GONÇALVES, Luís Couto. **Função Distintiva da Marca**. Coimbra: Almedina, 1999.

INPI. **Protocolo de Requerimento Informativo INPI nº 1203478**. Diretoria de Marcas INPI, Fevereiro de 2024.

JUSTIA U.S. SUPREME COURT. **Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co., 316 U.S. 203 (1942)**. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/316/203/>.

JUSTIA U.S. SUPREME COURT. **Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992)**. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>.

LOBO, Thomaz Thedim. **Introdução à nova Lei de propriedade industrial**: Lei n. 9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997.

MORO, Maitê Cecília Fabri. A Marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da propriedade intelectual. Tese de Doutorado em Direito defendida pela PUC/SP, 2005.

SANTOS, Nivaldo dos (Org.). **Instrumentos contratuais de gestão da propriedade intelectual**. Goiânia: UCG, 2008.

SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal**: atos de confusão. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 5.

SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no desenho industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Código da propriedade industrial**: comentários a lei n. 5.772, de 21-12-1971 e ao decreto-lei n. 7903, de 27-08-1945. São Paulo: Resenha Tributária, 1974.

SOARES, Jose Carlos Tinoco. **Concorrência desleal vs. Trade dress e/ou conjunto-imagem**. São Paulo: Ed. do Autor, 2004.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos**. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997.

VEBLEN, T. **A teoria da classe ociosa – um estudo econômico das instituições**. Trad. Olívia Krähenbühl. São Paulo: Ática, 1974. (Os pensadores).

VEBLEN, Thorstein. **The .Theory of the Leisure Class**: An Economic Study of Institutions. New York: B. W. Huebsch, 1918.