

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Marcelle Salles de Oliveira

A ANÁLISE DO ELEMENTO COR NO *TRADE DRESS*

Rio de Janeiro
2012

MARCELLE SALLES DE OLIVEIRA

A ANÁLISE DO ELEMENTO COR NO *TRADE DRESS*

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientador: Denis Borges Barbosa

**Rio de Janeiro
2012**

MARCELLE SALLES DE OLIVEIRA

A ANÁLISE DO ELEMENTO COR NO *TRADE DRESS*

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Aprovada em: _____

Denis Borges Barbosa (Título: _____, Instituição: _____)

Patrícia Peralta (Título: _____, Instituição: _____)

Bruno Lewicki (Título: _____, Instituição: _____)

DEDICATÓRIA

"O saber a gente aprende com os mestres e com os livros. A sabedoria, se aprende é com a vida e com os humildes."

Cora Coralina

À minha filha, Maria Luiza Salles Ricardo.

O conhecimento é a maior e melhor herança que posso lhe dedicar.

AGRADECIMENTO

Deus, obrigada pela sua constância na minha vida.

Minha querida mãe, Maria da Conceição, pelo cuidado ostensivo, preocupação e apoio incondicional e sem limites em todas as áreas da minha vida.

Meu pai, Cícero Oliveira, que na sua humildade me ensinou a valorizar a possibilidade de se estudar no nosso Brasil de tantos contrastes. Meu maior incentivador, sempre.

Minha filha, Maria Luiza, pela ternura de cada abraço e companheirismo em tantas noites, feriados e fins de semana de estudos. Dona do sorriso que em todas as manhãs me traz força e garra para continuar.

Ao meu namorado, Felipe Bueno, pelo apoio e incentivo nos momentos de fraqueza, pela companhia ao lado do computador em tantas noites, por todo o auxílio e cuidado na elaboração da pesquisa (principalmente com as imagens), pelo ouvido amigo e o carinho reconfortante de todas as horas.

Aos mestres Denis Borges Barbosa e Patrícia Peralta, por acreditarem e dispensarem os imprescindíveis ensinamentos para este estudo, pela compreensão e incentivo em tantos momentos.

Aos amigos (o que seríamos sem eles...) pela fidelidade e torcida mesmo na minha ausência. Em particular, Luiz Fernando Pedroso, Superintendente do Grupo Ediouro, e todos os integrantes do departamento jurídico, especialmente, Ilson Júnior, Renata Tessarollo, Bruno Giudice e Frederico Sampaio, que acreditaram, torceram e apoiaram – Samuel Fahel e Simone Carvalho, companheiros no ECAD – Filipe Fonteles Cabral, Renata Karvaly Viégas Fernandes, Lilian Teixeira e Sirlene Fernandes, especiais na Dannemann – Jorge Roberto Rosa, parceiro de discussões ao longo do curso – Thaísa Martins, Danielle Dias, Nayra Dunlop e José Truffa, que não me deixaram desistir no primeiro obstáculo – Livia Lacerda, pelos 26 anos de companheirismo – Vanessa Pilar, Margareth Rangel, Marta Rangel, Liana Gallo, Patrícia Fernandes, Paula Magalhães, Aline Alves e Josi Maciel, amigas para além de uma vida.

RESUMO

OLIVEIRA, Marcelle Salles. **A análise do elemento cor no *Trade Dress***. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2012.

Resumo: A Constituição Federal de 1988 prevê bases para a construção do direito à propriedade industrial, mediante proteção não só às marcas, como também a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento do País. Dentro desta concepção de signo distintivo este estudo observou o conjunto imagem de produtos, serviços e estabelecimentos, denominado pela doutrina como *trade dress*, considerando que este fenômeno reuni características peculiares que auxiliam o público no momento de identificação e memorização. Neste sentido, destaca-se nesta dissertação a análise do elemento cor, que em determinados conjuntos se sobressai na percepção do público mesmo à distância, sem a assimilação completa deste conjunto imagem, servindo, muitas vezes, como a própria referência do produto, tamanha a sua influência e persuasão. Contudo, pelo exame desta dissertação, para que a sua aplicação mereça proteção e alcance direitos de exclusivo através do fenômeno do *trade dress*, requisitos como “distintividade” e “não funcionalidade” devem ser superados. A cor precisa se revelar como um sinal capaz de identificar e distinguir, desempenhando a função de simbolizar determinado objeto e, em consequência, afastar o risco de confusão pelo público. Além disso, a sua aplicação deve ocorrer de forma não funcional, ou seja, a sua presença naquele contexto não pode ser necessária para o desempenho do seu objeto e não deve guardar relação com o mesmo. Em formas práticas, o estudo indica o instituto da Concorrência Desleal como mecanismo hábil para reprimir a adoção injustificada e desleal de uma configuração visual semelhante, sobretudo, através da aplicação de uma mesma cor caracterizada *trade dress*, para identificar produto similar do mesmo segmento mercadológico. Demandas envolvendo as cores foram examinadas, destacando-se a importância e o impacto deste elemento distintivo nas fachadas de postos de gasolina e as decisões proferidas no caso *Louboutin*, onde foi reconhecida proteção para a aplicação da cor vermelha em uma específica posição na sola envernizada de sapatos de salto alto, ou seja, para utilização de uma cor peculiar, em uma localização particular, em um material (solado) específico. As ponderações feitas levam à conclusão de que as cores estarão sempre disponíveis para uso e fruição por todos, o que será possível defender é a sua aplicação de forma a configurar *trade dress*, conforme os quesitos observados nesta dissertação, fazendo com que, embora a cor não goze de registrabilidade, tenha a possibilidade de ser adotada pelas empresas sem restrições de direitos.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. *Trade Dress*. Cores. Proteção para as cores. Impacto das cores. Signos Distintivos. Distintividade. Não Funcionalidade. Memorabilidade. Concorrência Desleal. Fachadas postos de Gasolina. Caso Louboutin.

Sumário

INTRODUÇÃO	9
CAPÍTULO 1 – SINAIS DISTINTIVOS.....	14
1.1 Introdução	14
1.2 A proteção dos sinais distintivos no Brasil	15
1.2.1 Definições Doutrinárias	19
1.2.2 Requisitos para Registrabilidade	21
1.3 Interesse Público da Proteção	23
CAPÍTULO 2 – TRADE DRESS	29
2.1 Introdução	29
2.2 Definição de Trade Dress	32
2.3 Requisitos Constituintes de Trade Dress	37
2.3.1 Elemento Distintivo	38
2.3.1.1 Risco de Confusão.....	41
2.3.2 Elemento Não Funcional	47
CAPÍTULO 3 – A INFLUÊNCIA DO ELEMENTO COR NO TRADE DRESS.....	49
3.1 Introdução	49
3.2 A Cor Como Elemento de Diferenciação no Mercado	56
3.2.1 A Psicodinâmica das Cores	59
3.2.2 O Domínio Comum	64
3.2.3 A Distintividade na Aplicação da Cor	70
3.3 Secondary Meaning	78
CAPÍTULO 4 – A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS	83
4.1 Introdução	83
4.2 A Concorrência Leal e a Concorrência Desleal.....	84
4.2.1 Sujeitos da Concorrência	87
4.3 Concorrência Inovadora.....	90
4.4 A Concorrência Desleal como proteção jurídica do elemento cor	91
CAPÍTULO 5 – DEMANDAS ENVOLVENDO O ELEMENTO COR CONFIGURADO TRADE DRESS	100
5.1 Introdução	100
5.2 Aspectos Gerais no Judiciário Brasileiro	101
5.2.1 Análise Geral	105
5.3 A importância do elemento cor nas fachadas de postos de gasolina	107
5.4 O Caso LOUBOUTIN x YVES SAINT LAURENT	113
5.4.1 Conclusão	119
CONCLUSÃO	122

REFERÊNCIAS	128
ANEXO I.....	131

INTRODUÇÃO

O desafio do empresário contemporâneo não se limita a introdução de seus produtos ou serviços no mercado, sendo necessário alcançar o público e gerar demanda junto aos consumidores, a fim de que seus resultados possam ser maximizados ao longo do tempo.

Nessa jornada a criatividade se evidencia como um elemento essencial no exercício das atividades empresariais, na escolha do produto ou serviço ideal, o melhor local para o estabelecimento, colaboradores apropriados, publicidade adequada, e até mesmo a cor aplicada sobre suas embalagens, sites, fachadas e etc., tudo com vistas à produção de lucros.

Portanto, a sua vestimenta, o seu “conjunto imagem¹”, a forma pela qual irá se apresentar ao público é um poderoso instrumento de atração da clientela e, por conseguinte, corrobora a tese de que as criações intelectuais são indispensáveis na propulsão da economia, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento e sucesso dos negócios.

Nessa linha, o complexo de elementos significativos totalizantes de um produto ou de serviço², na maioria das vezes contido nas embalagens, na condição de roupagem definitiva para consumo, exerce a influência sobre o público em geral, representando um verdadeiro elo de comunicação entre o produtor e o consumidor final (público alvo), fazendo *jus* a necessária proteção no campo jurídico, a fim de assegurar ao seu titular não só o uso pacífico da sua inovação, mas também a possibilidade de exercer competente reação contra aqueles que porventura violarem seus direitos.

¹ Expressão adotada pelo doutrinador Tinoco Soares. (SOARES. Tinoco. Trade Dress e/ou Conjunto Imagem. Revista da ABPI, nº 15, mar-abr de 1995, p. 22-23).

² Parecer emitido pelo Professor Denis Borges Barbosa sobre “Concorrência Desleal por Imitação de Embalagem de Produto de consumo de massa”.

Esse fenômeno de reconhecimento pelo público através de uma configuração visual peculiar é intitulado pela doutrina e jurisprudência como *trade dress*. Todavia, este estudo propõe uma análise mais profunda, destacando, dentre os elementos que compõe determinado conjunto imagem, as cores.

O exame leva em consideração hipóteses em que o elemento cor é preponderante no conjunto imagem de determinados objetos, de forma que, por si só, pode configurar *trade dress* de um produto, serviço ou estabelecimento.

Esta hipótese se baseia, em linhas gerais, em uma aplicação de cor advinda da criatividade do empresário, que sem justificativas funcionais adota a cor como um elemento distintivo, tal como a marca que intitula seu objeto no mercado.

As empresas decidem e atuam, elaboram e implantam uma cor nas suas embalagens, e até mesmo ao *layout* dos seus estabelecimentos, como elemento decisivo de posicionamento no mercado, visto que a ambiência externa é ponto de agregação de valor e reconhecimento visual do apelo necessário à construção de uma identidade de marca para um agente econômico no mercado, atuação esta que para lograr êxito requer tempo e investimento.

Todavia, este fenômeno de reconhecimento não alcançará toda e qualquer aplicação de cores em produtos, serviços ou estabelecimentos, principalmente porque a regra é que a cor seja objeto de uso comum. Portanto, cabe analisarmos alguns aspectos inerentes a presença do elemento cor no *trade dress*, a fim de defender a possibilidade deste componente, no tocante a sua aplicação, configurar o fenômeno do *trade dress* e merecer proteção através do instituto da Concorrência Desleal.

Inicialmente, é necessário examinar a incidência dos signos distintivos na legislação brasileira, tomando como referência todo aquele sinal apto a identificar e distinguir o seu objeto perante outros. Isto será observado no capítulo 1, que aborda a previsão constitucional para a construção do direito à propriedade industrial, mediante proteção não só às marcas, mas também a outros signos distintivos.

O signo distintivo em análise será a cor, que em determinados contextos, assegura a identificação de produtos como provenientes de determinada fonte, sendo usada, na prática, portanto, como se marcas fossem.

Nessa condição prática, a cor evita o risco de confusão pelo público, a partir do momento em que sua aplicação no objeto se dá de forma distintiva e peculiar frente aos produtos congêneres de outros concorrentes. A distintividade é refletida, ainda, pela facilidade proporcionada no processo de escolha pelo consumidor e na contribuição para os mecanismos de associação entre produto e imagem percebida, tal como memorabilidade.

A partir da caracterização da cor como um componente passível de ser empregado como signo distintivo, no capítulo 2 o exame recai sobre o fenômeno do *trade dress*, entendido como a identidade visual concebida pela reunião de elementos distintivos que passam a ser alvo direto da percepção pelo público, do qual se sobressai o elemento cor, diante da sua capacidade de afetar a impressão sobre o todo de um determinado objeto.

A cor se destaca na percepção do público mesmo à distância, ela se sobressai do conjunto imagem e, muitas vezes, é considerada a própria referência do produto ou

estabelecimento. Nesse momento a cor passa a ser a vestimenta do produto (serviço ou estabelecimento), passa a ser o seu *trade dress*.

Através de um exame sistemático serão observados requisitos que precisam ser superados para a incidência de proteção para esta aplicação de cor, quais sejam: “distintividade” e “não funcionalidade”. A cor precisa desempenhar a função de distinguir e, em consequência, afastar o risco de confusão pelo público. Além disso, a sua aplicação deve ocorrer de forma não funcional, de modo que a sua presença naquele contexto não seja necessária para o desempenho do objeto, e da mesma forma não guarde relação com o mesmo.

Superados estes requisitos a aplicação de uma cor sobre determinado produto, serviço ou estabelecimento pode ser configurada *trade dress*, passando a merecer destaque a análise da sua influência na configuração visual dos objetos em que são empregadas. O capítulo 3 se presta a este exame e evidencia o poder agregador da cor, que pela sua capacidade de se desprender dos demais componentes pode constituir um conjunto imagem e alcançar o público.

A cor pode ganhar autonomia e se apresentar como elemento de diferenciação no mercado, funcionando como linguagem entre empresário e consumidor, chegando primeiro do que outros componentes do objeto na percepção visual do público. O fenômeno do *trade dress* já está difundido na doutrina e jurisprudência, este trabalho busca evidenciar a capacidade de a cor ser o seu elemento central, ativo e dinâmico, considerando como seu conjunto, não outros elementos estéticos, mas sim a forma do seu emprego, posicionamento,

superfície, enfim, todas as características inerentes a sua aplicação no objeto, de forma a impactar o público e angariar clientela.

Consagrado o direito, o impacto e os benefícios alcançados pelo uso de determinada cor, no capítulo 4 se observa que o mecanismo hábil para a proteção jurídica do *trade dress* é o instituto da Concorrência Desleal, considerando que a adoção de uma configuração visual semelhante, expressa na aplicação de uma mesma cor – configurada *trade dress* – para compor e identificar produto, serviço ou estabelecimento congênere é ato de indução desleal, portanto, passível de repressão.

Tal utilização de uma cor *trade dress* tem a finalidade de transferir a preferência e prestígio do produto que originariamente ostenta aquela cor para o produto do agente desleal, utilizando-se, assim, da característica perceptível central deste conjunto imagem, a cor. Este será o meio fraudulento escolhido pelo agente para desviar a clientela de outrem, o emprego de cor idêntica, em uma mesma aplicação peculiar.

De maneira conclusiva, no capítulo 5 são observadas demandas judiciais envolvendo o elemento cor configurado *trade dress*, nas quais, para tal elemento foi reconhecida proteção quanto ao seu uso por terceiros. Observam-se os aspectos levados em consideração pelo judiciário, e de forma exemplificativa a importância das cores nas fachadas de postos de gasolina e o tratamento dispensado pelo Judiciário dos Estados Unidos ao polêmico caso “LOUBOUTIN x YVES SAINT LAURENT”, no qual foi reconhecida proteção para a aplicação da cor vermelha em uma específica posição na sola envernizada de sapatos de salto alto.

CAPÍTULO 1 – SINAIS DISTINTIVOS

1.1 Introdução

A matéria objeto desta análise encontra base na Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 que, no seu artigo 5º, inciso XXIX³, estabelece as bases constitucionais para a construção do direito à propriedade industrial, mediante proteção não só às criações industriais, à propriedade das marcas e aos nomes de empresas, mas também a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Importa para este estudo a noção de signo distintivo, como sendo todo aquele sinal⁴ capaz de identificar e distinguir, desempenhando a função de simbolizar. Desse modo, cabe observar, inicialmente, o que pode constituir-se um sinal distintivo passível de registro como marca, para, em seguida, identificar os elementos que, embora não gozem de registrabilidade⁵, são acolhidos pela Constituição Federal e podem, portanto, ser adotados pelas empresas sem restrição de direitos.

Este trabalho, apesar de destacar a caracterização da cor como elemento passível de alcançar proteção pelo fenômeno do *trade dress*, iniciar-se-á pela abordagem dos sinais

³ “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas **e a outros signos distintivos**, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

⁴ “Sinal: Sin. Marca; mancha. Indício, vestígio, prova, manifestação. (...) rótulo, etiqueta. Rasto, traço, (...), signo.” FERNANDES, Francisco. Dicionário de Sinônimos e Antônimos da Língua Portuguesa. 43ª Ed. São Paulo: Globo, 2005, p. 782.

⁵ Atende aos requisitos necessários para obter registro como marca, conforme os direitos e obrigações previstos na Lei de Propriedade Industrial (“LPI”) - Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

distintivos, tendo em vista o fato de que muitas vezes tais sinais deram conta, enquanto marcas, de invólucros, embalagens e seus rótulos, que são elementos basilares e necessários para formação da identidade visual percebidas pelo público alvo.

Portanto, entender a evolução da proteção dos sinais distintivos ajudará a pensar a questão da proteção ao conjunto imagem e ao elemento cor até a atualidade.

1.2 A proteção dos sinais distintivos no Brasil

A primeira lei brasileira de marcas, de 1875, seguiu o sistema da lei francesa do ano de 1857, que enumerava as marcas que podiam ser adotadas na função de um sinal distintivo⁶, já reconhecendo o direito de qualquer fabricante marcar seus produtos com sinais que os tornassem distintos de qualquer outra procedência.

A função levada em consideração é a de fazer que um signo distintivo, assim como o próprio nome indica, identifique um determinado objeto, sendo esta, historicamente, a razão pela qual o homem adotou o emprego de símbolos⁷.

O alcance conferido a essa proteção foi abrangente, considerando o emprego de tudo aquilo que fosse revestido de forma distintiva, tais como: emblemas, selos, sinetes, carimbos,

⁶ “É reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de ‘marcar os produtos da sua manufatura e de seu comércio com sinais que os tornem distintos dos de qualquer outra procedência. A marca poderá consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma forma distintiva, no da firma ou da razão social, ou em quaisquer outras denominações, emblemas, estampas, selos, sinetes, carimbos, relevos, invólucro de toda a espécie, que possam distinguir os produtos da fábrica, ou os objetos de comércio” (Lei nº 2.682, de 23 de outubro de 1875).

⁷ SILVEIRA. Newton. Sinais distintivos da empresa. Revista ABPI, Rio de Janeiro, nº 98, p. 3-8, fev. 2009.

relevos, e até mesmo invólucros de toda a espécie⁸, que pudessem distinguir os produtos da fábrica ou os objetos do comércio, todos na concepção de marca.

Nesta primeira versão legislativa brasileira, encontra-se claro amparo à proteção dos invólucros que, geralmente, são compostos pela forma da embalagem associada ao rótulo e formando o então denominado conjunto imagem.

No entanto, chama atenção neste estudo o fato de que as legislações posteriores, iniciando pela Lei nº 4.632, de 06 de janeiro de 1923, embora tenham mantido a concepção de que as marcas consistiriam de tudo aquilo que não fosse proibido e que faça diferenciar os objetos ou produtos de outros idênticos ou semelhantes de procedência diversa, afastaram a proteção anteriormente conferida aos invólucros.

Ressalte-se que o Decreto-Lei nº 8.481, de 27 de dezembro de 1945, preceituou, taxativamente, que os envoltórios das mercadorias ou produtos não poderiam ser registrados como marcas⁹, e a mesma concepção foi adotada no Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967, e no Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969, que determinavam como não registráveis, além dos envoltórios, as cores e o formato dos produtos e mercadorias.¹⁰⁻¹¹

⁸ Coisa que envolve, reveste ou cobre outra coisa. = ENVOLTÓRIO - Roupagem, a forma de apresentação do produto, embalagem, podendo estender essa abordagem ao layout e ambiência dos estabelecimentos empresariais.

⁹ Art. 93. São suscetíveis de registro, como marca de indústria ou de comércio, entre outros, os nomes, palavras, denominações, conjunto de letras, algarismos, monogramas, emblemas, figuras, vinhetas, ornatos, desenhos, ilustrações, relevos, perfurações, transparências, estampas, recortes, rendilhados, impressões, gravuras, fotografias, sinetes, cunhos, selos, rótulos, e outros sinais distintivos de atividade industrial, comercial, agrícola ou civil.

Art. 95 Não podem ser registrados como marca de indústria ou de comércio: 6.º) A côr, formato e envoltórios das mercadorias ou produtos;

¹⁰ Art 79. São registráveis, como marca de indústria e de comércio ou de serviço, os nomes, palavras, denominações, letras, algarismos, monogramas, emblemas, figuras, vinhetas, ornamentos, desenhos, ilustrações, relevos, perfurações, transparências, estampas, recortes, rendilhados, impressões, gravuras, fotografias, sinetes, cunhos, selos, rótulos, e quaisquer sinais distintivos de atividade industrial, comercial, agrícola ou civil.

Seguindo na cronologia legislativa, observa-se que o Código da Propriedade Industrial de 1971 (Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971), conhecido como “CPI/71”, embora também adotasse o sistema de enumeração não exaustiva dos sinais que podiam ser registrados¹², classificando como ampla a liberdade que tal lei reconhecia aos comerciantes e industriais na escolha de suas marca, também considerava o formato e envoltórios de produtos ou mercadorias como não registráveis.

Entretanto, cumpre destacar que já em 1930, João da Gama Cerqueira, em sua obra *Das Marcas de Fábrica e de Comércio*¹³, indicava que os fabricantes e comerciantes tinham o máximo interesse em individualizar e distinguir os artigos que produziam e vendiam, a fim de que não fossem confundidos com outros similares, resultando dessa premissa, segundo Gama Cerqueira, o uso e a utilidade das marcas industriais, cuja importância só fez crescer ao longo dos anos, diante da pulverização do mercado com a entrada de diversas empresas em posição de concorrência¹⁴.

Art 80. Não podem ser registrados como marca de indústria e comércio ou de serviço: 7º - a cor das mercadorias ou produtos seu formato ou envoltório;

¹¹ Art. 75. São registráveis, como marca de indústria, de comércio e de serviço, nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não estejam compreendidos nas proibições legais.

Art. 76. Não podem ser registrados como marca de indústria, de comércio e de serviço: 6) a cor, o formato e o envoltório dos produtos ou mercadorias, bem como as cores em geral, salvo quando combinadas em conjunto original;

¹² Art. 64. São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais.

Art. 65. Não é registrável como marca: 7) formato e envoltório de produto ou mercadoria;

¹³ CERQUEIRA. João da Gama. *Das Marcas de Fábrica e de Comércio*. São Paulo, Saraiva & Cia, 1930.

¹⁴ “O aumento de competitividade se reflete e se complica com as mudanças específicas do processo inovador, as novas estratégias da expansão internacional, com o aumento global do investimento em pesquisa, com a aceleração da vida útil dos novos produtos, pela facilidade objetiva da cópia de certas tecnologias recentes, e pelo aumento progressivo de custos e dificuldade de acesso a informação que anteriormente tinha circulação livre.”

BARBOSA. Denis Barbosa. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 159.

Denota-se que o intuito precípua de fabricantes e comerciantes ao longo dos anos sempre foi o de individualizar e distinguir seus produtos e serviços dos demais, e nessa linha a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 (“LPI”), em vigor, resgata o alcance abrangente conferido à primeira lei brasileira de 1875, para amparar como marca todos **os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais**, preceituando, por conseguinte, no seu artigo 124¹⁵ o que não pode ser registrado como marca, no qual deixa de fazer qualquer referência aos itens sob análise nesta pesquisa, formatos e envoltórios de produtos.

O fato de a LPI não indicar “formatos e envoltórios” no rol taxativo do artigo 124 leva a crer que estes recursos são considerados sinais distintivos visualmente perceptíveis. Desse modo, o alcance observado na LPI embasa o entendimento de que o *trade dress* pode auxiliar na identificação e diferenciação do produto informando uma possível origem de procedência, nas linhas do conceito indicado por Newton Silveira para marcas não registradas: “*é que tudo que cerca o produto e permite o seu reconhecimento pelo consumidor é marca, na medida do seu valor distintivo*”¹⁶.

Na atualidade o legislador deixou de lado o rol exemplificativo do CPI/71, que relacionava os sinais passíveis de registro, e adotou uma norma ampla, reconhecendo o direito à proteção para todos aqueles sinais que a lei não proíba, desde que visualmente perceptíveis. Em outras palavras, a legislação anterior relacionava as espécies de sinais passíveis de registro, **enquanto a LPI exige que os sinais sejam visualmente perceptíveis**, sendo este o parâmetro adotado na análise em tela¹⁷.

¹⁵ Artigo 124 - Não são registráveis como marca: (...)

¹⁶ SILVEIRA, Newton. A Propriedade Intelectual e as novas leis autorais: Propriedade Industrial, direito de autor, software, cultivares. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 31.

¹⁷ Segundo Couto Gonçalves: “Há, em princípio, **três sistemas** para definir legalmente a marca. O **primeiro** sistema consiste em a lei prever um conceito geral e amplo que permita incluir as diferentes formas que a marca

Nessa linha, destacamos o elemento cor, considerando a sua expressividade em determinadas aplicações em produtos, serviços e estabelecimentos, de modo a permitir que o público reconheça tal objeto de análise pela percepção da cor ali empregada.

1.2.1 Definições Doutrinárias

Para além do que a lei estipula como registrável como marcas, é importante trazer algumas definições de autores relacionados às questões da proteção legal do sinal. Para Couto Gonçalves¹⁸ a marca se constitui em um direito de uso exclusivo que visa a assegurar a identificação do produto como proveniente de determinada fonte produtora.

A marca evita a confusão por parte do consumidor no ato da compra, quando o mesmo se vê diante de produtos congêneres de outros concorrentes. Além disso, por facilitar o processo de escolha, a marca acaba por permitir a repetição do produto anteriormente adquirido. Comparando ao conjunto imagem, pode-se perceber, por conseguinte, que o *trade dress* configurado promove as mesmas facilidades.

Para Carlos Olavo¹⁹, a marca é um sinal distintivo do comércio que individualiza não o empresário ou o estabelecimento, mas os produtos ou serviços da empresa, muitas vezes conferindo notoriedade aos mesmos e ajudando a fidelizar uma clientela. Nesta fala também

possa revestir. O **segundo** sistema consiste em a lei enumerar taxativamente os sinais ou meios que a possam constituir. O **terceiro** sistema, misto, consiste na formulação de um conceito amplo de marca acompanhado de uma enumeração, a título exemplificativo, dos sinais susceptíveis de constituí-la" (1999, p. 62-63). Ao que parece, analisando a citação do autor, a Lei atual de propriedade industrial cria um quarto sistema que mescla os dois primeiros, pois, ao mesmo tempo em que é taxativa em excluir determinados sinais, é silente e, portanto, não exaustiva com relação aos sinais que podem vir a serem marcas.

¹⁸ Gonçalves, Luís Manuel Couto. *Manual de Direito Industrial - Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*. Editora: Almedina, 1999.

¹⁹ Olavo, Carlos. *Propriedade Industrial, vol. I: Sinais distintivos do comércio. Concorrência desleal*, 2.^a ed., Coimbra, Almedina, 2005.

não há nada que permita afastar a possibilidade de o *trade dress* estar exercendo as mesmas funções das marcas.

Já Tinoco Soares²⁰, dentro do direito brasileiro, simplifica as definições anteriores, estabelecendo que “*a marca é todo o sinal pelo qual o produto ou serviço é conhecido e distinguido no mercado consumidor dentre os seus usuários*”. Além dele, invoca-se mais uma vez os ensinamentos de Newton Siqueira sobre marcas não registradas²¹, considerando a sua pertinência ao tema:

“Quando essa interação entre a colocação de produtos em determinada zona e a **preferência dos consumidores por determinados sinais identificadores torna tais sinais geralmente conhecidos por esta faixa de consumidores**, surge a marca de fato (...).”

(Grifo nosso)

Quantas vezes, por impulso, o consumidor percebe, identifica, reconhece e toma um produto/serviço pela seu aspecto visual construído pelo empresário para se diferenciar dentre outros similares, incluindo nesta a forma expressiva não só da embalagem, mas sobretudo da cor que carrega. Independente de registro (título formal de proteção) poder-se-á concluir que basta o fato de um signo ser suficientemente distintivo e que seja usado de modo prolongado e contínuo no âmbito territorial de determinado mercado consumidor para merecer tutela²².

Ao conceituar marca, Gama Cerqueira²³ afirma que deverá ser considerado “*todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa*”.

²⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. "Concorrência Desleal" vs. "Trade Dress" e/ou "Conjunto-Imagem". São Paulo: Ed. do Autor, 2004

²¹ SILVEIRA, Newton. Op. Cit., p. 31

²² CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1982, p. 1.278.

²³ CERQUEIRA, João da Gama. Ob. Cit., p.365-366 e 345.

Ademais, ele classifica a marca como um bem imaterial que tem proteção por seu caráter patrimonial, traduzindo-se esta proteção em um **privilégio de uso ou exploração**, sob a salvaguarda do princípio geral que rege a propriedade industrial, qual seja, o da repressão à concorrência desleal²⁴.

Portanto, segundo o autor, a marca tem a função de identificar e distinguir, atribuindo ao seu titular o direito de impedir o seu **uso** por terceiros não autorizados, em absoluta consonância com a proteção reconhecida pela Constituição Federal do Brasil, a quaisquer signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. E novamente, o que se destaca são as funções de identificar e distinguir, que em determinados contextos parecem ser exercidas com toda a clareza por cores empregadas no conjunto imagem de um produto, serviço ou estabelecimento.

1.2.2 Requisitos para Registrabilidade

Seguindo a linha constitucional de que outros signos distintivos, além das marcas, merecem proteção, cabe enfatizar as concepções doutrinárias sobre o ponto de vista das características dos signos que fazem jus à proteção conferida pelo registro como marca, nos termos do artigo 129 da LPI²⁵, cujas características se aproveitam ao *trade dress*.

²⁴ Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: (...) III - concessão de registro de marca; (...) V - repressão à concorrência desleal.

²⁵ 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.

Denis Borges Barbosa enfatiza “*que todos os signos podem ser marcas, desde que atendam as noções de distintividade, veracidade e novidade relativa*”. Na distinguibilidade o signo não pode se confundir com um domínio comum; a veracidade é a exigência de que o signo não seja intrinsecamente deceptivo; quanto à novidade relativa a marca tem que se distinguir dos outros signos já apropriados por terceiros no segmento de mercado ou nos segmentos afins.²⁶

Ademais, para serem passíveis de apropriação como marca os signos devem superar as proibições indicadas no rol de restrições do artigo 124 da LPI²⁷, decorrente da parte final do artigo 122 da LPI (“....*não compreendidos nas proibições legais*).

Deste critério, destacam-se para o presente estudo os incisos VIII, XXI e XXII do artigo 124 da LPI, que trazem: ***VIII - a vedação de registro de cor e de sua respectiva denominação, quando isolada; XXI - a vedação de registro da forma necessária, comum ou vulgar do produto ou do acondicionamento, ou ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - veda proteção ao objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro.***

Todavia, é importante ressaltar que os casos de impedimento previstos no artigo 124 da LPI, especialmente para a análise em tela o inciso VIII, são direcionados a não concessão do registro de marca para estes, e não à sua utilização.

²⁶ BARBOSA. Denis Barbosa. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 807.

²⁷ Artigo 124 – Não são registráveis como marca: VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

Como visto acima, o fato de determinado elemento não ser apropriável como marca não o deixa sem o albergue de proteção, resgatando-se, para tanto, a premissa constitucional do inciso XXIX²⁸, do artigo 5º, que prevê amparo não só às marcas, mas também a outros signos distintivos, considerando nesta dissertação as cores.

Conforme Denis Borges Barbosa, o direito de propriedade de que trata o campo da Propriedade Intelectual é o de uma atividade econômica que consiste na exploração de uma criação estética, um investimento numa identidade visual, que merece proteção pelo direito²⁹.

Logo, ainda que um signo adotado por determinada empresa não seja apropriável como marca, ou, em outras palavras, não goze de registrabilidade, a sua utilização em conformidade com alguns requisitos, poderá, sim, ser objeto de proteção, e na linha do presente estudo, tal proteção poderá ser objeto do fenômeno do *trade dress*.

1.3 Interesse Público da Proteção

Como visto, o direito marcário visa a diferenciação entre os produtos idênticos e/ou semelhantes, sejam da mesma origem ou não (procedência deste em relação a determinada empresa ou pessoa física), a fim de que o empresário receba em retorno aos seus investimentos a fidelidade de seus clientes, tal como defende Carvalho de Mendonça³⁰

“assumem valiosa função econômica, garantindo o trabalho e o esforço humano, representando fator de tráfego e tornando-se elemento de êxito e de segurança às

²⁸ “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a **outros signos distintivos**, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”

²⁹ BARBOSA. Denis Barbosa. Op. Cit., p. 34.

³⁰ MENDONÇA, Carvalho de. Tratado de Direito Comercial. Vol. V, parte I, p. 224.

transações. (...) amparando as marcas com medidas excepcionais a lei não visa proteger a simples combinação de emblemas ou de palavras, mas proteger o direito, resultado do trabalho, da capacidade, da inteligência e da probidade do industrial ou do comerciante."

(Grifo nosso)

Evidencia-se, portanto, a preocupação maior com todo e qualquer mecanismo distintivo e identificador adotado pelo agente interessado na fidelidade da clientela, sem restringir a proteção jurídica às marcas.

No escopo de marcas registradas, consideram-se os aspectos de cunho distintivo, veracidade, novidade relativa e licitude³¹, conforme visto no tópico anterior. Dentre tais aspectos, no tocante ao consumidor, destaca-se a novidade relativa e a veracidade, visto que este público pode ser o alvo de eventual confusão de marcas idênticas e semelhantes.

A violação contra o signo distintivo, tendo em vista as suas funções, pode atingir não só o titular da direito infringido, como também ao consumidor. Contudo, tal violação se dá de **forma indireta**. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), por exemplo, atribui que a função principal da marca é garantir ao seu detentor os frutos do seu trabalho, merecendo ser objeto de reconhecimento e proteção³², sem mencionar o consumidor, restando ao detentor da marca o primeiro plano.

Embora a Propriedade Intelectual não seja o ramo do direito apto a resguardar os interesses dos consumidores, estes não podem ser desconsiderados em argumentação, em face das expectativas legítimas que depositaram sobre as marcas e quaisquer outros signos capazes

³¹ Rol de restrições legais previsto no artigo 124 da LPI.

³² "The main function of a trademark is to enable consumers to identify a product (whether a good service) of particular company so as to distinguish it from other identical or similar products provided by competitors" WIPO. Making a mark: separate. 2006, p. 3 (Intellectual Property for Business Series, n 1). Disponível em: http://wipo.int/sme/en/documents/guides/making_mark.html. Acesso em 23.11.11.

de identificar e auxiliar no ato da aquisição ou contratação de um produto ou serviço, respectivamente.

O público, em especial o consumidor, detém atuação considerável nos conflitos envolvendo direito marcário, na análise de existência ou não de confusão entre marcas e serviços postos no mercado, ou se podem ou não serem induzidos em erro, como se verifica em um dos julgados do Superior Tribunal de Justiça³³:

*“Em nenhum momento a lei exige que a semelhança entre as marcas sejam grande a ponto de confundir até mesmo o observador atento. **Para a lei basta que os produtos sejam parecidos a ponto de gerar confusão.** Naturalmente, uma pessoa atenta percebe a diferença entre duas marcas, ainda que sejam quase idênticas. Entretanto, é necessário que se tenha em mente que não se trata de um “jogo de sete erros”. A lei se destina, **não ao consumidor atento, mas justamente ao consumidor que, por qualquer motivo, não se encontra em condições de diferenciar produtos similares.** Não se pode descurar o fato de que, muitas vezes, o consumidor não pode ler a embalagem do produto ou, ao menos tem dificuldade de fazê-lo, seja por seu grau de instrução, por problema de saúde ocular ou mesmo por pressa. Nesses casos, **tudo o que o consumidor distinguirá será a forma da embalagem, as características gerais do produto, as cores representadas e assim por diante.**”*

(Grifos Nossos)

No mesmo sentido, descreve Natália de Campos Aranovich, em sua Obra Marcas e sua Importância para os Consumidores³⁴:

“O consumidor, aqui, é aquele homem comum, que possui uma vida “acelerada”, que entra “às pressas” no supermercado para comprar alimentos para a sua família, uma vez que já está saindo tarde do trabalho e precisa chegar logo em sua residência. Esse consumidor não percorre lentamente os corredores do supermercado analisando precisamente as informações constantes nas embalagens, pelo contrário, apenas verifica a marca e adquire o produto (...)”.

³³ Superior Tribunal de Justiça, terceira turma, Resp. Nº 698855, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25 de setembro de 2007. Extraído do site: <http://www.stj.jus.br/SCON>. Acesso em 23.11.11.

³⁴ Aranovich. Natália de Campos, Marcas e sua Importância para os Consumidores. Ed. Lumen Juris, 2008, p. 358.

Ressalte-se, ainda, o fato de que as marcas exercem para os consumidores, no tocante a reflexos mercadológicos³⁵, uma função determinante de qualidade, quando estes estabelecem que a marca “X” é melhor do que a marca “Y”, sendo certo que ambas referem-se a produto/serviço idêntico ou semelhante e, por vezes, inclusive, do mesmo fornecedor/fabricante.

Essa função de qualidade é verificada na hipótese de o signo diferenciador permitir que o consumidor reconheça se os produtos/serviços em questão foram satisfatórios no passado, possibilitando a estes a opção de compra ou rejeição, conforme defendeu a Desembargadora do Tribunal Federal Regional (2ª região) Liliane Roriz no XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, em 2006:

“(...) A distintividade serve, a um só tempo, tanto como proteção ao titular – revelando seu produto – quanto também ao consumidor, que identifica com maior facilidade exatamente aquele que pretende adquirir. Grande parte do sucesso de um produto está, pois, ligado ao poder de distintividade de sua marca identificadora.”

(Grifos Nossos)

Esta é uma preocupação constitucional de defesa ao consumidor, nos moldes do princípio elencado no inciso XXXII da Constituição Federal³⁶, contido no título “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, propulsor da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que institui o Código de Defesa do Consumidor.

³⁵ “A marca não dá garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos.” ASCENSÃO, José Oliveira Ascensão. Concorrência Desleal. Coimbra: Almedina, 2002. p. 84.

³⁶ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: **XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.**

Para Carla Eugênia Caldas Barros a marca impacta diretamente o consumidor, apresentando vantagens indicadas como indiscutíveis³⁷, sendo:

- a. *a diferenciação visual do produto ou serviço dos assemelhados oferecidos no mercado;*
- b. *a orientação objetiva quanto a escolha de um produto ou serviço;*
- c. *garantia de proveniência e individualização do produto ou serviço, conferindo-se o direito de exigir o atendimento às expectativas que lhe foram induzidas por meio de publicidade.*

Diante de tais características, embora não reconhecidos pela Propriedade Intelectual como alvo das proteções concedidas pelo direito marcário, os consumidores são influenciados pelas informações e mensagens transmitidas pelas empresas, sejam elas materiais ou imateriais, posto que todos os elementos sejam passíveis de assimilação pelo público, em consonância a assertiva de Denis Borges Barbosa³⁸:

“Os direitos sobre os signos distintivos são direitos de clientela em sua forma mais flagrante. A situação perante o mercado conseguida pela empresa depende da produção de coisas e serviços capazes de satisfazer necessidades econômicas, como também depende de que o público seja capaz de identificar a coisa e o serviço como tendo as qualidades necessárias.”

(Grifos nossos)

Todavia, o mesmo autor esclarece em seu artigo sobre “*A propriedade das marcas como incentivo ao investimento em imagem*” que o sistema de marcas não funciona numa dinâmica consumerista, tendo a marca, a finalidade de garantir o retorno financeiro às atividades de criação de imagem empresarial, reconhecendo, em linhas finais, apenas a incidência indireta deste interesse quanto ao consumidor³⁹.

³⁷ BARROS. Carla Eugenia Caldas, Manual de Direito da Propriedade Intelectual. 1a. ed. Evocati, 2007, p. 340.

³⁸ BARBOSA. Denis Borges. Op. Cit., p. 798-799.

³⁹ BARBOSA, Denis Borges. “A propriedade das marcas como incentivo ao investimento em imagem”. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/investimentoemimagem.pdf> Acesso em 10.02.2012.

Para este estudo, considera-se que os elementos relacionados aos produtos, serviços e estabelecimentos que se demonstrem hábeis à comunicação e interação com o público merecem observação, não cabendo ao direito restringir a proteção apenas às marcas, mas também a todo e qualquer signo distintivo, considerado o seu conjunto imagem, em atenção, também, à defesa do consumidor e a transparência e harmonia das relações de consumo.

CAPÍTULO 2 – TRADE DRESS

2.1 Introdução

O avanço tecnológico dos processos industriais reflete diretamente no aumento da oferta de produtos e serviços, que, por sua vez eleva a concorrência no mercado e exige um esforço maior de diferenciação entre os agentes econômicos. Além disso, o consumidor torna-se mais crítico, bem informado e consciente quanto às suas escolhas no momento de adquirir um bem ou usufruir um serviço⁴⁰. Mesmo porque, ele passa a ser determinante no universo da estratégia da empresa, no atendimento as suas preferencias e demandas.

Observa-se que não só as marcas, mas também todos os elementos que a circundam – *como as embalagens dos produtos, os ambientes internos e externos dos estabelecimentos comerciais* – são elaborados e desenvolvidos por especialistas já com a finalidade de conferir ao consumidor a capacidade imediata de identificar aquele produto, serviço ou estabelecimento⁴¹.

A identidade visual concebida pela reunião de elementos distintivos passa a ser alvo direto da percepção do público que inevitavelmente é afetado por uma impressão sobre o todo de um determinado objeto singular. Esta impressão de conjunto é o *trade dress*.

⁴⁰ Couto Gonçalves (1999) esclarece que a proteção às marcas foi pensada exatamente dentro de um contexto de uma economia estruturalmente alterada pelas revoluções francesa e inglesa. Neste contexto, a marca tornou-se uma exigência cada vez mais necessária para dar conta de uma produção homogênea e estereotipada. Pode-se pensar que as estratégias de diferenciação vêm se ampliando em função do mercado cada vez mais complexo, vindo o *trade dress* a ser mais um elemento de identificação utilizado pelo consumidor.

⁴¹ Isso é tão evidente que um dos campos que vem se desenvolvendo dentro da área de marketing é o do chamado “marketing sensorial”, que prevê uma relação sensorial holística com o consumidor.

De forma prática, basta visualizar o produto/serviço como o sujeito, e o *trade dress* como o seu predicado, dotado de características e atributos que compõe a sentença apresentada ao público. A marca visa nomear tal sujeito, contudo, o *trade dress* extrapola a marca, pois agrega tudo e qualquer elemento que carregue características deste sujeito, considerando o todo.

No Brasil o tema foi objeto de análise dos advogados Luiz Edgar Montauray Pimenta e Marianna Furtado de Mendonça, que manifestaram as seguintes considerações⁴²:

“Quando a aparência de um produto ou serviço ostenta características criativas e inovadoras, adquirem distintividade própria e singular, assegurando à sua respectiva embalagem ou estabelecimento comercial, identidade e diferenciação perante os seus concorrentes, assim como as marcas.”

(Grifo nosso)

A advogada Débora Portilho ressalta em um dos seus artigos⁴³ a aplicação no direito marcário do conceito formulado por Gilberto Strunk⁴⁴, sobre o que seria identidade visual: “a *identidade visual é o conjunto de elementos gráficos que irão formalizar a personalidade visual de um nome, idéia, produto ou serviço. Esses elementos agem mais ou menos como as roupas e as formas de as pessoas se comportarem*”.

Não se pode negar a existência desses elementos no contexto de produtos, serviços e estabelecimentos, se destacando para este estudo, o papel exercido por eles, que tal como uma máquina, agem em conjunto para atingir um propósito, o de fazerem com que o objeto que os

⁴² PIMENTA. Luiz Edgard Montauray. MENDONÇA. Marianna Furtado de. Trade Dress e a Tutela dos Web Sites. REVISTA DA ABPI. n. 100, 2009. 18-22 / RABPI

⁴³ PORTILHO. Deborah. *Trade Dress: a Proteção da Identidade Visual pela Propriedade Intelectual*. Revista Eletrônica Última Instância, em 12.08.2008.

⁴⁴ Mestre em Design pela Escola de Comunicação da UFRJ e autor do livro “Como criar identidades visuais para marcas de sucesso”

ostenta seja percebido e diferenciado pelo público, na qualidade de signo distintivo dentro de um mercado.

Diante desse reconhecimento visual possibilitado pelo fenômeno “*trade dress*”, considera-se a visão teórica da doutrina ao contemplar a formação do seu direito de aquisição e a delimitação das suas características, com vistas a merecer abrigo constitucional, nos moldes do inciso XXIX⁴⁵ do artigo 5º da Constituição Federal. Ressalte-se, inclusive, que esta acepção constitucional já foi acolhida judicialmente⁴⁶.

O signo não se resume à apenas um sinal específico, apropriável como marca, uma vez que o marketing das empresas constroem uma série de características que acompanham e integram a marca, cada qual a sua forma, mas todas com a finalidade de, com a sua característica distintiva, alcançar memorabilidade.

Dentre esses elementos elencamos a cor como um ativo central do *trade dress*, apto a produzir demanda com a sua capacidade de sedução e identificação imediata e dinâmica pelo público. O *trade dress* tem por essência representar uma forma expressiva, de modo que a cor revela-se como atributo essencial para o alcance que se propõe o *trade dress*, pois se desprende do seu objeto para ser percebido e diferenciado pelo público, na exata qualidade de signo distintivo examinada no capítulo anterior.

⁴⁵ “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

⁴⁶ “A comercialização da bebida da mesma espécie – RUM BACACHARI – de outra conhecida e afamada internacionalmente – RUM BACARDI – acondicionada em vasilhame praticamente igual, com tampa, cores, logomarcas e principalmente rótulos praticamente idênticos, com modificação apenas de pequenos emblemas e efígies, revela o propósito inconfessado de induzir a erro ou de confundir o consumidor, e com isso auferir dividendos, **caracterizando prática constitucionalmente vedada (art. 5º, inciso XXIX, da CF), que deve ser prontamente coibida, com indenização dos prejuízos causados**” (Apelação Cível nº 980063825/1999 – 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina).

Não se nega a importância e a concepção de que todos os elementos que compõe uma marca, ou a identidade de uma marca, possuem valor econômico. Contudo, o exame em tela se presta a pinçar deste conjunto imagem a cor, dado o seu potencial de percepção que possibilita, em consequência, um o melhor resultado econômico, através do destaque e memorabilidade pela clientela, para determinado produto, serviço ou estabelecimento.

2.2 Definição de Trade Dress

A discussão da proteção marcária extrapola para o *trade dress*, quando deixa de considerar apenas a marca, que normalmente é o signo que intitula o objeto, para ponderar todo um conjunto de sinais visualmente perceptíveis que formam a identidade visual e todo o contexto que envolve tal objeto, dispensando atenção aos traços característicos e elementos peculiaridades ali contidos.

Afinal, são estes componentes que permitem a identificação de produtos em prateleiras, catálogos, *outdoors* e etc., através da impressão visual causada pelos seus atributos, formando no intelecto do público a imagem daqueles produtos e serviços, antes mesmo de perceberem sua marca ou nome fantasia⁴⁷, remetendo os a marca e, portanto, identificando tal produto dentre os demais similares.

Embora José Carlos Tinoco Soares defenda em seu artigo “*Trade Dress* ou Conjunto-Imagem⁴⁸” que há uma década não se definia o conceito de *trade dress*, entendendo-o apenas

⁴⁷ Para melhor compreender os conceitos de percepção visual, ver a obra de Rudolf Arnheim *Psicologia da Percepção* (Arnheim, Rudolf. Arte & Percepção Visual, Uma Psicologia da Visão Criadora, Livraria Pioneira Editora, São Paulo, 1973).

⁴⁸ SOARES, José Carlos Tinoco. Op. Cit., (2004)

de uma forma muito ampla como a “vestimenta”, Gama Cerqueira⁴⁹, em 1950, já chamava atenção **para proteção dos aspectos característicos** invocados neste estudo:

*“Entre os meios de criar confusão com os produtos ou artigos de um concorrente, acode à idéia, desde logo, o uso de sinais distintivos idênticos ou semelhantes aos que assinalam. Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação (Código, art. 175, II). Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem suscetíveis de constituir marcas, esteja em uso prolongado, de modo que se tornem conhecidos como marca dos produtos concorrentes. **Aplica-se o mesmo princípio quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto característico de 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.”*

(grifo nosso)

Não obstante, em obra específica sobre o tema, José Carlos Tinoco Soares⁵⁰ conceitua o instituto do *trade dress* mantendo o núcleo conceitual de Gama Cerqueira, conforme abaixo:

“Trade dress e/ou conjunto imagem, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a “vestimenta”, e/ou o “uniforme” isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade”.

(...) “Toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de característicos particulares; toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade, desde que elaborada e a apresentada com particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada origem”.

(Grifos nossos)

Depreende-se que o conjunto imagem reúne características tão peculiares que auxiliam o público alvo a identificar o bem de interesse, de forma imediata, e até inconsciente, indicando ao consumidor a qual produto ou estabelecimento aquela vestimenta se refere, de

⁴⁹ CERQUEIRA. João da Gama. Op. Cit., p. 378-379.

⁵⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. Op. Cit., (2004)

modo a causar um elo entre produtos, serviços e consumidores, tamanha a sua influência e persuasão (poder de convencimento).

Nesse sentido, verifica-se que tão importante quanto a marca é o *trade dress*, refletido em uma aparência exterior característica, formada por uma imagem original no mercado. A utilização do mesmo conjunto visual serve como um elemento identificador da empresa que fornece o produto ou serviço, constituindo-se, diretamente, uma ferramenta de angariação de clientela, tal como a marca.

Considerando este aspecto de que os consumidores observam todo o conjunto dos produtos ou dos estabelecimentos, antes mesmo de se atentarem para a marca em questão, ou até mesmo para o nome comercial do estabelecimento, o *trade dress*, que é exatamente esse “conjunto-imagem” percebido pelo expectador, pode ser classificado como elemento fundamental para atrair consumidores em meio aos concorrentes, sobretudo no tocante ao direcionamento das suas escolhas diante das ofertas do mercado.

E nesse sentido a cor, que se destaca na percepção do público mesmo à distância, mesmo ainda sem a assimilação completa deste conjunto imagem, servindo, muitas vezes, como a própria referência do produto. Imagine rapidamente uma pessoa tentando explicar para outra um determinado produto ou estabelecimento, mas por alguma razão não recorda seu nome (marca) ou endereço. É possível supor que ela use “Aquele produto que tira manchas, da embalagem **rosa**...”, “Essa loja fica na rua do Ouvidor, na altura do nº 40, tem uma fachada **verde**...”.

Quando uma empresa incorpora à marca determinados elementos na sua apresentação ao público, tal como a cor, acaba por construir a impressão visual daquela marca, ou do próprio produto ou do estabelecimento, na mente do consumidor, sendo que essa é a imagem resultante da impressão visual pelo consumidor, o elemento de referência no momento da escolha por aquele.

O *trade dress*, portanto, não se limita à marca em si, mas a alguns ou inúmeros, possíveis elementos inseridos no seu contexto. Quanto aos estabelecimentos, por exemplo, podem ser aplicados à sua fachada, à sua parte externa e, da mesma forma, aos atributos internos do estabelecimento – traço característico⁵¹, que na maioria das vezes é expresso através de uma cor, cuja aplicação, através de uma elaboração de cunho criativo, resulta em uma forma expressiva.

Logo, a aparência dos produtos e estabelecimentos é formada pela sua configuração visual, os recipientes e embalagens utilizadas, o formato das suas vitrines, balcões, detalhes peculiares dos seus mostruários, equipamentos, acessórios e quaisquer outros elementos de exteriorização do produto, do serviço ou do estabelecimento, todos impregnados de cor.

No artigo “*Trade Dress* e Conjunto Imagem⁵²”, José Carlos Tinoco Soares exemplifica com muita precisão o *trade dress* fazendo analogia a uma mulher, mais precisamente a uma aeromoça, no sentido de que esta se veste em função da companhia aérea que representa, com

⁵¹ No marketing de experiência de sentido, a ambiência externa do estabelecimento é um espaço que pode ser utilizado para passar ao consumidor o projeto de sentido das marcas pertencentes àquele universo e explorando aspectos do posicionamento do mercado. Nesse contexto o espaço é impregnado e projetado de forma a promover a associações diretas e únicas com a marca e os elementos que incorporam a sua personalidade – traço característico. (KOTLER, Philip. *Administração de Marketing*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006).

⁵² SOARES, José Carlos Tinoco. Op. Cit., (2004)

um chapéu peculiar, um vestido ou uma saia e blusa, igualmente peculiares, um casaco nos mesmos moldes e um avental protetor.

Este conjunto ostenta sempre o mesmo nome, modelo, cor, exibe uma mesma marca ou logotipo da companhia. Mais, todas as moças apresentam-se da mesma forma, inclusive os penteados e a maquiagem são características entre si.

Essa, por conseguinte, é uma espécie de construção visual da indumentária de uma aeromoça, formada pelo seu uniforme e todos os demais elementos de exteriorização ao público, que se mantém para todas as moças da companhia. À medida que as aeromoças circulam, dentro ou fora do avião, transmitem essa imagem para todos e, independentemente de qualquer coisa, a sua imagem é reconhecida e o público a remete automaticamente aquela determinada companhia, bem como à função que exerce.

Observe que não são os elementos isolados que se firmaram na imagem do público, visto que tais elementos estarão presentes nas aeromoças de todas as companhias aéreas concorrentes, todavia, o conjunto de cada uma delas será apreciado, recepcionado e identificado de forma diferenciada pelo público. Afinal, este é o sentido dos “uniformes”, que em regra servem para diferenciar os seus dos de outrem.

O mesmo fenômeno vai ocorrer com os produtos, serviços e estabelecimentos, visto que no mesmo artigo, o autor cita o Posto Shell, cujas cores predominantes são sempre a amarela e a vermelha, sob uma posição que se repete em todos os seus estabelecimentos, bem como a cadeia de lanchonetes McDonalds que mantém a sua fachada com as mesmas particularidades em sua disposição interna, em praticamente todo o mundo.

É essa **regularidade de apresentação**, destacada pelo autor, que forma o *trade dress* destes estabelecimentos, assim como ocorreu no exemplo citado. Resta inconfundível a origem da aeromoça diante do constante e uniforme conjunto visual de linhas e acessórios característicos, sobretudo das cores, indispensáveis a quaisquer destes componentes para que se façam visualmente perceptíveis.

A identidade visual caracterizada pelo fenômeno do *trade dress* passa a ser um capital para os agentes econômicos, uma vez que os atributos dispensados geram associação na mente do consumidor, de modo que, criando essa memória, eles alcançam tal condição de capital, passando a ter valor e força de fato no mercado concorrencial, mesmo sem um registro formal, como ocorre com as marcas.

Relacionados os aspectos dos signos distintivos, no capítulo 1, explicitados os conceitos gerais do que vem se entendendo por *trade dress*, bem como o aspecto central do elemento cor no conjunto imagem, pode-se traçar requisitos constituintes do que poderá vir a ser compreendido como *trade dress*.

2.3 Requisitos Constituintes de Trade Dress

Todo e qualquer produto, serviço ou estabelecimento é formado por uma identidade visual. No entanto, nem toda identidade visual pode ser considerada *trade dress*, como se verá a seguir.

Os conceitos formulados pelos juristas pátrios ainda são subjetivos e deixam margem para entendimentos controvertidos, sobretudo no Judiciário. Portanto, através de um exame

sistemático, cumulando estes conceitos às situações de fato observadas na defesa dos interesses de algumas empresas, destacam-se alguns requisitos para a configuração do *trade dress*, que auxiliam a pensar se determinada identidade visual é passível de proteção jurídica.

Cumprir verificar dois elementos que se prestam para a incidência da proteção com base no fenômeno do *trade dress*:

- (1) **DISTINTIVIDADE** da imagem do produto ou do estabelecimento perante as demais imagens de estabelecimentos ou produtos atuantes no segmento mercadológico;

(1.1.2) ausência de **CONFUSÃO**, erro, associação ou conexão quanto à origem dos produtos ou serviços originais⁵³; e, por último, embora não citado pelos autores pesquisados,

- (2) *trade dress* **NÃO FUNCIONAL**;

2.3.1 Elemento Distintivo

O aspecto distintivo agregado ao conjunto-imagem é elemento fundamental na avaliação da configuração do *trade dress*, no tocante a sua função de identificação e diferenciação quanto à fonte dos produtos e serviços.

⁵³ José Carlos Tinoco Soares, Ob. Cit. Pág. 216

As características que compõem a vestimenta dos produtos, serviços e estabelecimentos não podem guardar relação com a imagem ou um sinal (ou marca) anteriormente empregado por terceiros (em se tratando de marcas, requerida e registrada por terceiros), remetendo distinguibilidade.

A distinguibilidade pode ser alcançada pela aplicação de um método peculiar que o faz ser diferente dos demais e pelo uso extensivo de determinada aparência. Desse modo, o *trade dress* constitui uma imagem intrínseca, tão distintiva dos demais concorrentes, que se torna inseparável e essencial ao reconhecimento do seu objeto. Cabendo, para tanto, analisar o mesmo critério de distinguibilidade ou distintividade credenciado às marcas.

Ao analisar os requisitos para o que pode ser marca Denis Borges Barbosa⁵⁴ afirma que *é distintivo, objetivamente considerado, o que tem características próprias*. Afasta-se, portanto, as características comuns aos objetos sob análise, revelando-se como *trade dress* o elemento que não se confunde com o domínio comum do mercado.

A adoção de um elemento que não seja relacionado ou afim com o produto ou o serviço em questão tende a ser distintivo naquele segmento mercadológico, exatamente por ser incomum naquele cenário. Portanto, tal elemento atribui peculiaridade à sua aplicação por determinado agente.

Além de incomum, um elemento distintivo precisa ser memorável, de modo que quando estiver separado do produto, serviço ou estabelecimento, o consumidor consiga distingui-lo como símbolo fonte do produto, não sendo apenas decorativo, mas sim um

⁵⁴ BARBOSA. Denis Barbosa. Op. Cit., p. 806.

elemento capaz de criar uma impressão comercial distinta de qualquer outra anterioridade de *trade dress* de terceiro.

Essa concepção foi mencionada por *Kevin Keller*, no seu livro sobre gestão estratégia de marcas, ao citar a “memorabilidade” como um dos critérios a ser considerado na escolha de elementos de marca, exatamente com o objetivo de alcançar um alto nível de lembrança de marca e o reconhecimento instantâneo pelo consumidor em situações de compra⁵⁵.

Interessante também ao estudo em tela é a conceituação prestada por Gama Cerqueira⁵⁶ ao preceituar a distintividade necessária às marcas. A explanação feita revela-se absolutamente pertinente ao *trade dress* em análise:

*“A marca pode ser caracterizada, também, pela **combinação** da denominação com emblemas, vinhetas, etc., ou dando-se à denominação uma forma gráfica especial, **que lhe empreste aparência distinta e característica**. Nesses casos, o direito recai sobre o conjunto da marca ou sobre a sua forma característica.*

(Grifo nosso)

Ademais, o referido autor conceitua “forma distintiva” como aquela passível de “diferençar os objetos ou produtos de outros idênticos ou semelhantes de procedência diversa”, acrescentando⁵⁷ “Pode-se dizer, pois, que, antigamente, a marca distinguia os produtos, indicando-lhes a origem. Hoje, distingue-os, identificando-os, dando-lhes individualidade própria.”.

⁵⁵ KELLER, Kevin. MACHADO, Marcos. *Gestão Estratégia de Marketing*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006, p. 92.

⁵⁶ CERQUEIRA. João da Gama. Op. Cit., p. 286.

⁵⁷ CERQUEIRA. João da Gama. Op. Cit., p. 349.

Esclarecidos os aspectos do que seria um *trade dress* distintivo, observa-se que o elemento cor pode vir a superar este requisito, de modo a funcionar, conforme a sua aplicação, como um componente suficientemente distintivo dentro do conjunto imagem de produtos, serviços e estabelecimentos.

Isto tem a ver com aquela vestimenta que pode se destacar através do emprego expressivo de uma cor, em grau de diferenciação, dos seus pares naquele segmento mercadológico, de modo que, satisfeita tal condição de distinguibilidade ou distintividade, o elemento adotado passa a constituir-se como *trade dress* e a gozar de proteção jurídica inerente à proibição da reprodução de elementos peculiares e característicos de determinado produto, serviço ou estabelecimento.

2.3.1.1 Risco de Confusão

Superados os requisitos de ser diferente dos seus pares de mercado (afastando com isso a possibilidade de eventuais semelhanças entre o conjunto de suas imagens), o exame ainda passa pela possibilidade do emprego de determinado elemento – para este estudo a cor – vir a criar confusão junto aos consumidores, sobretudo quanto à fonte ou origem dos respectivos produtos ou serviços.

Este risco é um desdobramento do requisito de distintividade, considerando ser o efeito da sua ausência, de modo que faltando a distinguibilidade, possivelmente tal emprego ensejará confusão. A análise leva em consideração a distância em face do domínio comum (distinguibilidade) e dos outros usos concorrentes (confusão).

A confusão se evidencia quando os consumidores ficam sujeitos a escolha de um produto ou serviço presumindo erroneamente que este produto ou serviço está sendo fornecido por outra empresa que não aquela que habitualmente o provê.

Para tanto, no apreciar quanto à ocorrência de confusão entre dois produtos ou serviços prepondera a compreensão de que, quanto maior a incidência de semelhanças, maior será o risco de confusão. Por outro lado, se o que se destacam são as diferenças entre os conjuntos, poder-se-á afastar o risco de confusão. Entretanto, se as diferenças forem minoria, as mesmas não eliminarão os aspectos similares (conjunto-imagem) entre os objetos da análise.

No tocante as cores, havendo identidade na aplicação da cor em produtos ou serviços de agentes econômicos diferentes, poderá haver confusão, considerando, entre outros elementos, conforme o caso, a tonalidade (uma mesma cor possui inúmeras variáveis) e o local exato da sua posição (posicionamento) naquela configuração visual. Sugerem-se as seguintes comparações:

Figura 1: embalagens imitando a da caneta BIC - Fonte: apresentação INPI/DIRMA



Produtos: TEC - KEEN - HERO

Aspectos semelhantes aos da embalagem das canetas “BIC”:

- a) bordas apresentando a mesma cor azul;
- b) preenchimento na mesma cor laranja;
- c) retângulo laranja contendo o elemento nominativo da marca;
- d) retângulo branco dando destaque ao produto fixado;
- e) a composição da identidade visual das três embalagens, similares entre si, também é similar a embalagem da esferográfica BIC; e,
- f) o design da caneta presente na embalagem é o mesmo da BIC.

Figura 2: embalagens imitando Martini – Fonte: apresentação INPI/DIRMA



Produtos: VERMUTINI - MARTINI – FRATINE

Aspectos semelhantes:

- a) tampa azul;

- b) rótulo superior no mesmo formato e elemento nominativo aposto dentro de tarja azul com figura global dourada;
- c) rótulo principal apresentando a marca (nominativa) aposta na mesma posição, tipo de letra e cor;
- d) rótulo principal apresentando elemento figurativo semelhante;
- e) rótulo principal apresentando linhas douradas na mesma posição;
- f) embalagem apresentando a mesma transparência, sendo o conteúdo da mesma idêntico em termos de coloração; e,
- g) rótulos sobrecarregados de informação, dificultando a leitura dos elementos constituintes individualmente.

Figura 3: Embalagens similares a do Leite de Rosas – Fonte: apresentação INPI/DIRMA



No caso da marca “LEITE DE ROSAS” e sua identidade visual, percebe-se que a embalagem é comum, não tendo grandes diferenciais. Entretanto, seu formato foi e ainda é associado ao LEITE DE ROSAS, sendo a mesma muito conhecida do público consumidor. Além disso, o elemento cor (rosa escuro) é o de maior destaque neste conjunto imagem, levando à associação imediata entre o formato impregnado pela cor a identidade visual do produto identificado pela marca Leite de Rosas.

As ocorrências constatadas acima são analisadas por José de Oliveira Ascensão em obra específica sobre Concorrência Desleal⁵⁸, onde tipifica os atos de confusão e os atos em que há lesão imediata de interesses de concorrentes, objeto, inclusive, do capítulo 4 deste estudo.

Por uma questão de transparência, inerente à boa-fé necessária aos negócios jurídicos e as relações comerciais, infere-se a necessidade de que os elementos empresariais se distingam claramente uns dos outros, o que, evidentemente, não ocorreu nos exemplos acima, ajudando a promover o risco de confusão, denotando a ausência de distintividade dos elementos empregados.

Cabe esclarecer a diferença existente entre confusão e associação citada por Denis Borges Barbosa:

“Haverá **confusão** “quando não podemos reconhecer as distinções, as diferenças; **quando as coisas se tomam umas pelas outras**; quando se misturam umas com as outras”⁵⁹. (...) Haverá **associação** nas hipóteses em que, mesmo não cabendo confusão – o consumidor não toma um signo por outro – **há intensa relação simbólica** entre uma marca e outra, ou assimilação entre a marca e a linguagem comum de um segmento de mercado, **com risco de que o público possa entender que o signo tem como referência um produto ou serviço distinto do real, ou uma origem diversa da verdadeira**.⁶⁰

(Grifos nossos)

Importante comentar, ainda, a distinção feita por Ascensão quanto à imitação aceitável e o risco de confusão restringido pelo direito⁶¹:

⁵⁸ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Concorrência Desleal*. Coimbra: Editora Almedida, 2002.

⁵⁹ RODRIGUES, Clóvis Costa. *Concorrência desleal*, Rio de Janeiro: Editoria Peixoto, 1945, p. 136. *Apud* BARBOSA. Denis Borges. *Da Confusão e da associação em matérias e marcas*. Disponível em http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/marca_de_industria.pdf > Acesso em 11.12.2011.

⁶⁰ BARBOSA. Denis Borges. *Da Confusão e da associação em matérias e marcas*. Disponível em http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/marca_de_industria.pdf > Acesso em 11.12.2011.

⁶¹ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Ob. Cit.* p. 422.

"A imitação é um grande princípio da vida social, que permite que as inovações vantajosas se expandam rapidamente. É natural que as empresas de ponta, capazes de maior inovação, tragam os progressos na vida empresarial e que esses progressos se generalizem subsequentemente. (...) Há que ter bem presente que a grande diretriz que encontrámos nesse domínio não foi a do repúdio da cópia ou da imitação, mas a da reação contra o risco de confusão. É apenas por trazer (e se trazer) este risco que o acto de cópia é rejeitado."

(Grifos nossos)

Nesse sentido, não há óbice para expansão de inovações vantajosas. O que se busca é a proteção dos elementos distintivos aplicados ao produto ou serviço, capazes de configurar *trade dress*, e que estejam sendo utilizados por terceiros com fins de confusão e deslocação de clientela.

Portanto, interessa que o público alvo não esteja susceptível de confusão, causada pelos concorrentes, na comparação de *trade dress* no ato da compra ou contratação de serviços.

Há de se ressaltar que comparações feitas sobre elementos isolados podem afastar a incidência de confusão, todavia, a cópia em um sentido de globalidade, ou seja, passando de um elemento isolado para o seu conjunto (*conjunto-imagem / identidade visual / impressão visual*) aumenta as chances de fazer confundir os produtos ou serviços, ou suas respectivas empresas, em outras palavras, sua origem.

Ascensão estabelece que há um certo grau de confundibilidade que pode ser socialmente adequado, sendo tal critério equilibrado, por sua vez, por um certo grau de intolerabilidade. Essa defesa se deve a liberdade de concorrência e aos usos honestos por parte

dos concorrentes, a fim de se evitar que uma sensibilidade exacerbada ao perigo de confusão desencadeie um efeito de monopolização⁶².

2.3.2 Elemento Não Funcional

Um elemento funcional ao produto, serviço ou estabelecimento não pode ser incluído no *trade dress*, ou seja, as suas características, já atribuídas como distintivas, não podem ser simplesmente úteis para o desempenho do produto ou do serviço.

O mesmo ocorre com o objeto protegido por desenho industrial que tem sua proteção restrita aos aspectos plásticos, excluindo-se a proteção dos aspectos funcionais, geralmente protegidos como patentes de modelos de utilidade ou patentes de invenção, dependendo do grau de inventividade e novidade presentes no objeto.

Nesse sentido, cabe destacar as considerações da autora Diana Elzey Pinover, citada por José Carlos Tinoco Soares em sua obra *Concorrência Desleal vs. Trade dress e/ou conjunto imagem*⁶³, sendo:

"(...) Grupo de cases existem, que dizem respeito à **funcionalidade de design**, isto é, uma combinação de elementos que sozinhos são comuns e funcionais, isoladamente nenhum desses elementos seriam distintivos, portanto, alguns tribunais se referem aos mesmos como sendo funcionais, mas quando combinados entre si, originam **um resultado (efeito) distintivo, ou melhor, não-funcional**. Esta característica tem sido objeto de grande controvérsia. A título de exemplo, podem ser citados diversos casos envolvendo design de restaurantes, nos quais a combinação de elementos comuns é reivindicada como sendo um conjunto distintivo reconhecido pelo público como a indicação de uma origem específica, portanto, **uma configuração passível de proteção**. O que se nota é que os tribunais, muitas vezes, têm de fazer a distinção entre a funcionalidade de cada elemento que compõe o trade dress. Apesar de que

⁶² ASCENSÃO, José de Oliveira. Ob. Cit. p. 423.

⁶³ SOARES. José Carlos Tinoco, Ob. Cit. p. 87.

cada um dos componentes básicos do trade dress possa ser funcional e passível de utilização pela concorrência, uma combinação peculiar pode se constituir um trade dress, distintivo e, portanto, protegível".

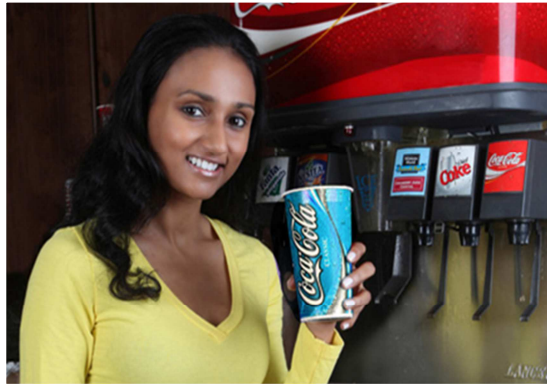
(Grifos nossos)

Funcionalidade, portanto, tem a ver com a indagação quanto ao fato de determinado elemento do *trade dress* ser essencial ou não para o uso ou propósito do produto. Se for essencial para o funcionamento, a proteção para o *trade dress*, como se marca fosse, não será reconhecida.

Verifica-se, portanto, que a aplicação de uma determinada cor, para constituir *trade dress*, não deve estar adstrita à funcionalidade do produto ou serviço, pois assim o sendo, deixa de ser uma característica de cunho distintivo e passa a ser característica útil ao produto, serviço ou estabelecimento.

A aplicação de uma cor com a finalidade de atender à uma necessidade funcional do produto, ou seja, para alcançar o fim que aquele produto se destina a cumprir, não pode ser caracterizada *trade dress*. Tal emprego, para configurar este fenômeno, ocorre com vistas a alcançar o objetivo de signo distintivo, dentro da concepção apontada no capítulo 1 desta dissertação.

CAPÍTULO 3 – A INFLUÊNCIA DO ELEMENTO COR NO TRADE DRESS



**A Coca-Cola
"azul"?**

3.1 Introdução

O *trade dress* se revela como o instituto de proteção à aparência global do produto, da sua embalagem e até do estabelecimento. Sendo a proteção da aparência com que o produto ou serviço vai ao mercado, ou do conjunto de elementos característicos que o compõem e permitem que consumidores acabem por identificá-los, em prateleiras, catálogos, *outdoors*, entre outros meios.

Considerando este aspecto de que os consumidores observam todo o “conjunto-imagem” do produto/serviço ou do estabelecimento, antes mesmo de atentar-se para a marca em questão, ou até mesmo o nome comercial do estabelecimento, o estudo em tela analisa a influência do elemento cor no *trade dress*.

Dentre a infinidade de elementos que podem compor a identidade de uma marca, chama atenção para este estudo o poder agregador da cor na configuração visual do *trade*

dress seja qual for o seu objeto, sendo possível notar que a sua aplicação funciona como pleno signo distintivo.

SAMUEL LONDESBOROUGH⁶⁴, ao dissertar sobre a possibilidade de as cores serem protegidas como marcas, as aponta como sinais propriamente ditos, exatamente por terem a capacidade de se desprenderem dos demais componentes de determinado *trade dress* e, assim, alcançarem o público.

Observa-se neste capítulo que a cor detém a possibilidade de ganhar autonomia diante dos demais elementos da configuração visual dos objetos em que é aplicada. Desse modo, considera-se aqui que a vedação de proteção às cores não é absoluta, prevalecendo neste estudo a autorização para a sua apropriação se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo, nos moldes da parte final do inciso VIII, do artigo 124 da LPI:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

*VIII - cores e suas denominações, **salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;**”*

(Grifos nossos)

Nesse sentido, Denis Barbosa cita em seu artigo “*A apropriação de cores em marcas*” a observação da autora Michelle Copetti sobre a possibilidade de reivindicação da combinação de cores em um registro de marca:

“Nota Michelle Copetti:

O titular, ao depositar uma marca, pode reivindicar uma combinação de cores para esta. Nesses casos, as cores deverão ser indicadas no depósito⁶⁵.

⁶⁴ LONDESBOROUGH, Samuel. “Should Colours be protected by trade mark law? What problems may arise in protecting them?”. Dissertação de mestrado apresentada à Kent University. Disponível em https://www.kent.ac.uk/law/undergraduate/modules/ip/resources/ip_dissertations/2004-05/Samuel_Londesborough_IP_Dissertation.doc. “

⁶⁵ [Nota do original] Ao depositar uma marca, ainda no formato papel (Resolução nº 214/2009) as cores deverão ser indicadas com um traço fino que sai do campo ocupado pelas cores e que terminam no nome da cor, ou

É importante salientar que a cor permeia toda a identidade da marca; assim, com o objetivo de atrair o consumidor, logotipos, produtos, paredes externas e internas, anúncios e embalagens geralmente são coloridos. Dessa forma, a opção de registro reivindicando cor é uma decisão essencial, pois as cores fazem parte do conjunto protegido pela marca e possuem uma influência singular em caso de litígio⁶⁶

Como destaca Perez, empresas podem fazer da cor seu elemento de identidade utilizando-se de uma cor exclusiva ou de um conjunto de cores, tornando-as a “rubrica da empresa”. A Bayer, por exemplo, emprega a estratégia de cores para separar linhas de produtos ou subcategorias, usando frascos e embalagens com o mesmo design, mas com variações de cores.⁶⁷

(Grifos nossos)

Esta possibilidade detém um caráter mercadológico e econômico, e nas palavras de Denis Barbosa deve ser interpretada à luz do artigo 15 de TRIPs:

*“Art.15 1 - Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e **combinação de cores**, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.”*

(Grifos nossos)

Os conceitos abordados no capítulo anterior foram invocados com a finalidade de caracterizar o *trade dress* como elemento fundamental para diferenciação dos produtos e serviços no mercado, contudo, em uma análise mais aprofundada, seleciona-se e passa-se a observar neste capítulo o conjunto-imagem onde a “cor” é o elemento de diferenciação junto

então o sinal deve ser colorido o que equivale à reivindicação de cores, integrando, necessariamente, o registro da marca solicitada. Se no depósito online, o arquivo contivera figura colorida, equivale à reivindicação de cores.

⁶⁶ [Nota do original] Para Aaker “o desenvolvimento de marcas envolve imperativos estratégicos e táticos que criam significativos desafios organizacionais.” Um dos desafios básicos é ter uma identidade de marca que oriente o desenvolvimento e coordenação dos programas táticos. A identidade deve ser entendida como o “conjunto de associações com a marca que o estrategista de marcas ambiciona criar ou manter. Essas associações representam aquilo que a marca pretende realizar e implicam uma promessa aos clientes, feita pelos membros da organização.” Ou ainda, a identidade da marca “deve ajudar a estabelecer um relacionamento entre a marca e o cliente, por meio de uma proposta de valor envolvendo benefícios funcionais, emocionais ou de auto-expressão.” AAKER, David A. Construindo Marcas Fortes. São Paulo: Elsevier, 2007. p. 73-74.

⁶⁷ [Nota do original] PEREZ, 2004. p. 77.

aos consumidores, sobretudo no tocante ao direcionamento das suas escolhas diante das ofertas do mercado.

A cor está presente em todas as áreas da atividade humana, defendia GOETHE, um artista contemporâneo que desenvolveu vários estudos sobre a utilização estética dos princípios cromáticos, e fez avançar a caracterização da cor como uma sensação que se transforma em percepção pelo seu observador, tomando como consideração, sempre, o seu domínio estético:

*“Uma vez que a cor ocupa lugar tão destacado entre os fenômenos naturais primários, enchendo com imensa variedade o campo que lhe está destinado, não surpreenderá o fato de que em suas manifestações elementares mais gerais, sem nenhuma relação com a natureza ou configuração do corpo em cuja superfície a percebemos, produza sobre o sentido da vista, ao qual pertence, e, por seu intermédio, sobre a alma humana individual, um efeito específico e, em combinação, um efeito por vezes harmonioso, característico, e às vezes não harmonioso, porém sempre definido e significativo, que se radica intimamente na esfera moral. É por isso que a cor, considerada como elemento de arte, pode colocar-se a serviço dos mais altos fins estéticos.”*⁶⁸

(Grifos nossos)

Este elemento, portanto, passa a ser um meio que possibilita à visão diferenciar os objetos e suas diversas partes, considerando que a comunicação sempre se valeu de sinais (sonoros, visuais ou gestuais), consagrados pela memorização das suas formas de apresentação, que acabavam por constituir códigos, fazendo nascer os símbolos.

A representação de objetos em mercados cada vez mais complexos, considerando a gama de competidores, exige dos comunicadores o aperfeiçoamento dos seus códigos junto ao seu público alvo, a fim de dar-lhes maior clareza de expressão, criando símbolos tão

⁶⁸ GOETHE, Johann Wolfgang Von. Esbozo de uma teoria de los colores. In Obras Completas. E. ed. Madrid: Aguilar, 1963. T. I, p. 536. *Apud* PEDROSA, Israel. O Universo da Cor. 4 reimpr. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2009, p 87.”

desenvolvidos que chegariam a rivalizar com seus pares apenas pela distinção alcançada pela sua cor.

As cores estão em um patamar superior aos demais elementos, visto a sua predominância e capacidade de memorabilidade, atingindo a possibilidade de consolidar produtos/serviços/estabelecimentos no mercado, criando demanda através de uma sedução visual dinâmica.

Contudo, a eficiência da aplicação de cores não está na sua representação simples, e sim na constatação de atratividade que exercem sobre o público, isto fruto da experiência do observador (público) que, pela frequência de visualização, termina por ligar aquele símbolo – a cor passa a exercer a função de um elemento ativo e central – à empresa ou o produto que o utiliza ou o ostenta, respectivamente.

Observa-se um fenômeno de impregnação na mente do consumidor, como se a sua participação em uma estrutura determinada, tendesse a impregná-los de conteúdo e simbolismo, capazes de permanecer sobressalentes mesmo quando vistos na totalidade da configuração visual (em conjunto com demais elementos do *trade dress*) ou isoladamente.

Revela-se o sentido hierárquico entre os elementos componentes do *trade dress*, de modo que o mais significativo será aquele que guardar maior quantidade de conteúdo, podendo sozinho expressar o todo, enquanto outros apenas serão reconhecidos de forma organizada no conjunto imagem.

Em determinadas ocorrências de *trade dress*, o fundo de embalagens, caracterizado pela aplicação de cores específicas, pode fazer com que os demais elementos do objeto venham à tona por força de contraste, tamanha são as possibilidades de diferenciação e destaque das cores.

Desse modo, o que se analisa não é a denominação da cor, mas sim a sua aplicação e seu efeito visual. Gama Cerqueira⁶⁹ e Pontes de Miranda⁷⁰ já vislumbravam essa possibilidade e destacaram em seus tratados a possibilidade de alcance de diferenciação pelos agentes econômicos através da aplicação de uma cor ou da sua combinação:

“Um comerciante que adotasse como marca de seus produtos a cor azul, não poderia obter a proteção legal, quer a cor se referisse ao produto, quer à marca ou ao invólucro. Mas a combinação de cores, a sua disposição, ou a sua combinação com outros sinais característicos, pode ser admitida como marca. Nada impede, porém, que uma determinada cor ou combinação de cores seja reivindicada como característico essencial da marca.

A cor, o formato e os envoltórios das mercadorias e produtos não podem ser registradas (Decreto-lei n. 7.903, art. 95, inciso 6.0). A cor, a que se refere a lei, é, aí, a cor do produto ou da mercadoria. O formato é o do produto ou da mercadoria. O envoltório, o do produto ou da mercadoria. Em suma, a forma e a cor do produto ou da mercadoria.

Forma e cor distinguem; mas a lei repeliu a opinião dos que as têm como sinais distintivos registráveis (e.g., E. POUILLET, Traité des Marques de fabrique, ns. 7846; H. e A.. ALLART. Traité Théorique et Pratique des Marques de fabrique et de Commerce, 88 s.).

A lei repeliu, sem mais se precisar discutir se o sinal distintivo pode ser no próprio produto ou mercadoria, ou se tem de ser à parte dele. Porque a lei deixou de fora a forma que não seja apenas cor, formato ou envoltório.

O sinal distintivo não pode estar no próprio produto ou na estampa, recorte, rendilhado, impressão, gravura, sinete, ou comerciante quer proteção para criação de forma ou de cor, ou formato, tem de requerer a patente de desenho ou modelo industrial, não o registro de marca.

⁶⁹ GAMA CERQUEIRA, João da, [Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa] Tratado da Propriedade Industrial, 3ª. Ed., Lumen Juris, 2010, vol. I, parágrafo 181

⁷⁰ PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, vol. XVII, 2.013. Marcas Irregistráveis.

É possível que a forma ou a combinação de cores do produto ou mercadoria, ou o próprio envoltório seja tal que nasça ao produtor ou comerciante direitos de propriedade intelectual, que independem de registro.”.

(Grifos nossos)

Merece destaque a colocação final de Pontes de Miranda ao dispensar até mesmo a necessidade de registro, tamanho o alcance significativo que esta aplicação de cor pode atingir.

O artista plástico Israel Pedrosa destaca que da força, da suavidade, da beleza ou até mesmo da desagradável agressividade de certas cores, ou de um conjunto de cores, decorre um fenômeno de indução ao público, de modo que tais sensações percebidas fazem parte da dinâmica do colorido dos objetos⁷¹.

A importância em considerar o elemento cor dentro do contexto da identidade visual se corporifica nas incidências mercadológicas, na disputa concorrencial e na intenção de ceifar práticas que possam incidir em confusão e, portanto, danos aos agentes inovadores.

A natureza genérica das cores passa por um processo de relativização no momento em que a conotação que a cor emprega naquele determinado produto/serviço ganha relevância mensurável e passa pelos requisitos de configuração do *trade dress* apontados no capítulo anterior. A cor tem de superar o obstáculo de se estabelecer como um signo distintivo, apto a afastar confusão, e não funcional⁷².

⁷¹ PEDROSA, Israel. O Universo da Cor. 4 reimpr. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2009, p. 128.

⁷² LONDESBOROUGH, Samuel. “Should Colours be protected by trade mark law? What problems may arise in protecting them?”. Dissertação de mestrado apresentada à Kent University. Disponível em https://www.kent.ac.uk/law/undergraduate/modules/ip/resources/ip_dissertations/2004-05/Samuel_Londesborough_IP_Dissertation.doc. “

3.2 A Cor Como Elemento de Diferenciação no Mercado

“A embalagem tem a mágica função de dar um ‘PSIU’ ao comprador. Além disso, deve fazer com que a compra seja renovada, impulsionando o consumidor a ficar fiel à sua marca”⁷³.

As embalagens dos produtos ocupam posição de relevo e conseqüentemente os seus componentes, tendo em vista que, além da sua função precípua de acondicionar o produto, ela funciona como uma roupagem externa para o contato com o público.

Basta uma simples observação de gondolas de mercado para perceber que a cor é elemento preponderante na informação visual passada pelos agentes econômicos ao público na oferta dos seus produtos. Este fenômeno social nos faz pensar que a cor transmite informação e com isso fornece ao seu utilizador algum benefício concorrencial.

A cor funciona como uma espécie de linguagem entre empresário e consumidor, visto que os olhos se enganam menos sobre as cores do que sobre as palavras, mais ainda, a cor chega primeiro na percepção visual do público, como se ela despontasse cada vez mais, como linguagem autônoma, restando independente do seu tema, das demais características da marca, do produto, serviço ou estabelecimento. Este fenômeno é resumido por Israel Pedrosa pela expressão “A COR LIBERTA-SE DO MOTIVO”⁷⁴.

⁷³ AMORIM, Armando. “Quando a magia das cores faz vender”, publicado na revista Embalagem, ano I, nº 3, 1974.

⁷⁴ A cor liberta-se do motivo. (...) Aprofundando as pesquisas da cor como linguagem autônoma, abria-se o caminho da abstração pictórica como as obras de Vassili Kandinsky, Delaunay, Klee e Pieter Mondriaan. Essa revolução no emprego da cor se faz imediatamente nos mais diferentes ramos das Artes industriais, das Artes aplicadas e decorativas.” PEDROSA, Israel. O Universo da Cor. 4 reimpressão. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2009. p.91

Diferentemente das análises feitas pelos demais autores observados neste estudo, que debruçaram seus estudos sobre o *trade dress*, esta dissertação busca ressaltar no conhecimento que se tem sobre o conceito deste fenômeno a capacidade de transformar “o ato de identificar pelas cores” – conquistado pela aplicação de determinado elemento cor – como um dado perspectivo de impacto e repercussão jurídica passível de proteção.

A cor que ganha dimensão em seu uso e liberta-se do seu objeto, sendo ela um elemento de sedução e estímulo de consumo – ao destacar uma sensibilidade especial de expressar a emoção da marca – ou seja, um imprescindível mecanismo de ligação com o público.

O emprego das cores liberta-se de comparações nominativas e tecnológicas. Vale a vibração do colorido, que incorpora a sua dinâmica aos demais elementos do objeto, considerando que o primeiro elemento que se exhibe diante dos olhos do observador é a cor, de modo que signo (cor) se transforma em símbolo.

*Exemplo*⁷⁵:



Complexo Multivitamínico

*Identificado pela
faixa retangular de cores:*



⁷⁵ O principal produto das nossas clientes nesta área é o “CENTRUM”, um tradicional complexo multivitamínico, conforme abaixo demonstrado: Registro Nº. 827947798, concedido em 16.12.2008, classe 05 – Marca:



Observa-se que a aplicação da cor é um método que sensibiliza e faz com que o produto seja visto (*no sentido de percepção*) mais (*no sentido de intensidade*) e melhor (*no sentido de qualidade*) pelo público alvo, exercendo a função de sinalizar, sendo capaz de se fazer distinguir entre tudo que houver em seu redor.

É exatamente esta função predominante na cor que interessa a este estudo, o exercício de se fazer distinguir entre os demais, de forma efetiva e qualitativa, conferindo à marca, através da diferenciação, poder competitivo e, por conseguinte, valor econômico.

Ainda que não seja o intuito primordial deste trabalho detalhar os benefícios comerciais desta aplicação, bem como os impactos percebidos pelos consumidores, cabe-nos explicitar estes aspectos, a fim de evidenciar que a sua aplicação merece proteção através do reconhecimento do fenômeno do *trade dress*.

O Judiciário vem se deparado com muitas empresas adotando medidas para proteger a sua identidade de cor, sobretudo sob o argumento da ocorrência de confusão com eventual concorrente no mercado⁷⁶. Isto nada mais é do que o reconhecimento do impacto que as cores podem ocasionar na sua atuação no mercado.

As franquias, por exemplo, evidenciam a importância do *trade dress* com a relação de dependência entre as lojas franqueadas, onde quer que estejam. Essa padronização só pode ser consagrada através de um *trade dress* forte e distintivo, pois decorre exatamente dos elementos visuais dos estabelecimentos⁷⁷.

⁷⁶ Contendas judiciais citadas no capítulo 5 infra.

⁷⁷ VEIRANO, Ronaldo C. A identidade visual protegida contra os aventureiros. Revista Propriedade & Ética. 2010.

3.2.1 A Psicodinâmica das Cores

A psicodinâmica das cores é um estudo utilizado, via de regra, pelo Marketing para estabelecer a distintividade das cores diante da percepção alcançada por estas junto ao público, a fim de tornar o seu emprego mais susceptível ao gosto e preferências do consumidor, facultando a sua memorabilidade e reconhecimento pela estética visual construída a partir desta aplicação⁷⁸.

Os aspectos de **visibilidade**, **impacto** e **atração** merecem atenção, ponderando a expressividade e fácil comunicação que as cores carregam, ao funcionarem como um transmissor de ideias ao serem compreendidas em qualquer território e por analfabetos⁷⁹.

As cores antecedem marcas, na condição de “cor de fundo” para gerar contraste e a possibilidade de leitura, sendo certo, portanto, que a escolha indevida da cor poderá prejudicar a visibilidade e, por conseguinte, dificultar a memorização da marca nominativa, responsável por denominar o produto/serviço.

Ao tratar das sensações experimentadas pela expressividade das cores, estudos⁸⁰ indicam que o homem detém a capacidade de associar suas experiências às cores. Pelas mesmas razões, o impacto das cores sobre o público gera no seu psicológico uma mensagem subliminar de associação e consequente memorização.

⁷⁸ GIGLIO, Ernesto M. O comportamento do consumidor. 2. ed.rev.ampl. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2002.

⁷⁹ FARINA, Modesto, Psicodinâmica das cores em comunicação. 5º ed. São Paulo: Edgard Blusher, 2000.

⁸⁰ LÜSHER, Max. “O Teste das Cores”. Editora Renes, Rio de Janeiro. 1989, p. 13.

O psicólogo suíço Max Lüscher⁸¹, elaborou um teste psicológico que utiliza as preferências cromáticas como indicadores de sensações, utilizando-se do azul, verde, vermelho, violeta, marrom, preto e cinza:

AZUL	Indicativo de plena calma; um indivíduo que se encontra doente e que deseja recuperar-se rapidamente escolhe esta cor.
AZUL ESCURO	Representa amplitude e profundidade; preferida pelos que tem excesso de peso; indicador de satisfação e contentamento, tradição e valores duradouros, perpetua o passado. <i>Cor considerada por Lüscher como infinito da eternidade.</i>
AZUL + VERMELHO	Tem bom equilíbrio entre si, pois o azul se equilibra e se harmoniza com a força ativa do vermelho.
VERDE	Tem a preferência de pessoas que possuem teimosia ou querem impressionar.
VERDE-AZULADO	Representa elasticidade de vontade; é defensivo, passivo, imutável, repressivo, autônomo. Seu conteúdo emocional é o orgulho.
VERDE + VERMELHO	Revelam-se autônomos e autorreguladores cansativos.
VERMELHO	Revela uma vida intensa e liderança. É impulso, avidez e força de vontade, em oposição ao verde que é elasticidade da vontade.
VERMELHO-ALARANJADO	Significa desejo, todas as formas de ânsia e apetite insaciável. Seu conteúdo emocional é o desejo e sua percepção sensorial é o apetite. É uma cor ativa.
VIOLETA	Tenta unificar a impulsividade do vermelho com a delicadeza do azul. Busca, neste caso, identificação, podendo significar união íntima ou erótica.
MARROM	Faz com que o indivíduo se sinta sensitivo, destituído, sensual, não vendo perspectivas. Sua preferência denota às vezes mal estar e desconforto no indivíduo. Induz a uma atitude negativa perante a vida, cor passivamente receptiva.

⁸¹ Consultor sobre cores no campo industrial e especificamente da Volkswagen, na Alemanha. LÜSHER, Max. Op. Cit.

PRETO

Assim como o cinza e o marrom, é indicador, geralmente, de uma atitude negativa perante a vida. A preferência por essa cor denota revolta do indivíduo contra o destino, e ação insensata e precipitada. Tende a renunciar à tudo.

CINZA

É uma sensação acromática que em termos de compensação parece querer dividir o mundo. Gosta de isolamento, e não quer envolvimento.

Poderíamos assim dizer que as características atribuídas por Lüscher no teste das cores são passíveis de aplicação econômica ao produto a seguir?



Teste das Cores: Revela uma vida intensa e liderança. É impulso, avidez e força de vontade, em oposição ao verde que é elasticidade da vontade.



Publicidade⁸²:

“Viva positivamente”



Publicidade⁸³:

“Coca-Cola - Abra a felicidade”

⁸² <http://www.coca-cola.com.co/es/index.html>

⁸³ <http://www.coca-cola.com.co/es/index.html>

Parece-nos que sim. Da mesma forma, esta preocupação com as preferências cromáticas – como indicadores de sensações – incidem habitualmente nas escolhas dos seres humanos.

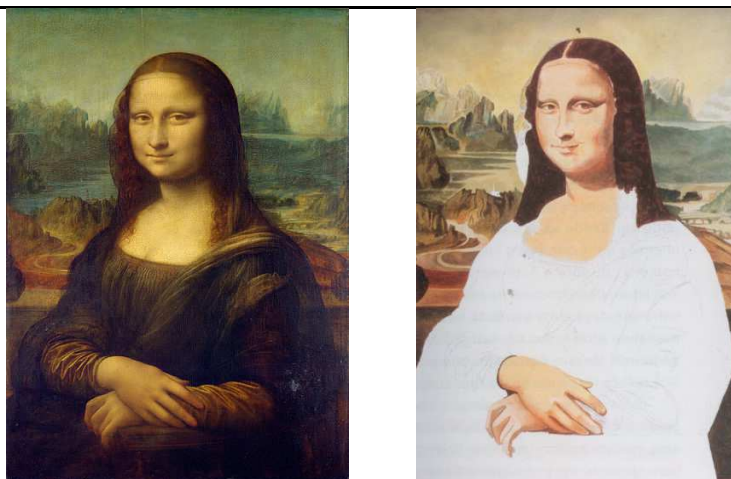
Imagine que todas as manhãs as pessoas se preocupam e param para refletir sobre o que irão vestir, e como se não bastasse o modelo, a cor daquela ocasião é essencial para a definição final. Pois, leva em consideração o humor, o ambiente em que estará exposta, a formalidade do ato e diversos outros aspectos. Dependendo do evento a primeira interrogação a ser feita é “será que não chamarei muita atenção com esse vermelho⁸⁴?”

Quais teriam sido as ponderações de Leonardo Da Vinci⁸⁵ na escolha de cor para a vestimenta de Monalisa?

⁸⁴ **Vermelho:** Possui elevado grau de cromaticidade e é a mais saturada das cores, decorrendo daí sua visibilidade em comparação com as demais (...). Sua aparência mais bela e enérgica é conseguida quando aplicado sobre fundo preto, funcionando como área luminosa. Sobre o fundo branco, torna-se escuro e terroso. Ao lado do verde, forma a dupla de cores complementares mais vibrantes, atingindo até a brutalidade, dependendo das proporções empregadas e da forma das áreas coloridas. Aplicado em pequenas proporções sobre fundo verde, agita-se e causa desagradável sensação de crepitação. (...) É a cor que mais se destaca visualmente e a mais rapidamente distinguida pelos olhos (...). Cor do fogo e do sangue, o vermelho é a mais importante das cores para muitos povos, por ser a mais intimamente ligada ao princípio da vida. (...) O vermelho foi a cor de Dionísio para os pagãos e é a do Amor Divino para os cristãos. Na maioria das lendas europeias e asiáticas, o espírito do fogo é sempre representado com roupas vermelhas. É a cor de Marte, dos guerreiros e conquistadores. Era a cor distintiva dos generais romanos e da nobreza patricia, tornando-se a cor dos imperadores. O vermelho chamejante é o símbolo do amor ardente.

No oriente o vermelho invoca o calor, a intensidade, a ação, a paixão, sendo a cor dos rajás e das tendências expansivas. No Japão, é o símbolo da sinceridade e da felicidade. De acordo com certas escolas xintoístas, o vermelho designa o Sul, a harmonia e a prosperidade. O arroz vermelho é usado como voto de êxito e de felicidade em aniversários e outras datas festivas. (...) É a cor da pedra dos anéis de grau dos advogados, por evocar os litígios às vezes sangrentos em que estes têm de estudar, acusar, defender e julgar. (...) O vermelho, fazendo lembrar a guerra, mas funcionando como símbolo de trégua e de paz, compôs uma das bandeiras mais significantes do século XIX, graças aos esforços de Henri Dunant, fundador da Cruz Vermelha Internacional, em 1863.” (PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. 10. ed. 1. reimpr. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2010. p. 118-121.

⁸⁵ Leonardo di Ser Piero da Vinci, ou simplesmente Leonardo da Vinci, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, que se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. É considerado um dos maiores pintores de todos os tempos. Disponível em < http://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci > Acesso em 05.03.2012.



Teria ele considerado que a sua expressão introspectiva, tímida, sorriso restrito e conservador (mas para alguns até sedutor) não se harmonizaria com outros tons?



O que se tem de concreto é que Leonardo da Vinci fez deste quadro o retrato mais famoso na história da arte, um dos mais elogiados, comemorados e reproduzidos ao longo dos séculos⁸⁶.

⁸⁶ Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa> Acesso em 03.03.2012.

A resposta para estas perguntas passa pelo estudo da psicodinâmica das cores, no tocante ao estímulo sensorial e perceptivo que se pretende alcançar com a escolha e aplicação de determinada cor sobre os objetos. Aos interesses envolvidos nesta função de sedução que a cor exerce na percepção humana.

As ponderações de um agente econômico na escolha da vestimenta do seu produto não são muito diferentes, levando em consideração o mesmo critério. Será que esta escolha vai seduzir? Vai alcançar o apelo emocional pretendido? Considerando que a intenção primordial do agente econômico é a de fascinar o seu público, a escolha da cor é fundamental. Sua decisão buscará o destaque. É como se o agente buscasse entre o seus concorrentes a roupa ideal, ou seja, aquela capaz de fazer captar e chamar o olhar de todos os presentes em sua direção.

3.2.2 O Domínio Comum

As cores, tais como as expressões genéricas, pertencem ao domínio comum, e em regra não podem ser legitimadas à apropriação privada de quaisquer interessados. Todavia, não se pode olvidar da relevância que ela exerce na identidade visual e, por conseguinte, do apelo ocasionado no público em geral.

Este elemento pode ser considerado como um possível dimensionador de indução à confusão ou associação, por ser um item chave na construção da estética visual dos produtos, serviços e estabelecimentos.

Portanto, não se descarta a condição de domínio comum de uma cor, entretanto, este estudo revela que quando escolhida por determinado agente, por exemplo, para cobrir toda a superfície de um produto ela passa a ser a roupagem deste objeto e, cumpridos os requisitos indicados no capítulo anterior, elemento ativo central do seu *trade dress*.

Para auxiliar juridicamente este raciocínio, utiliza-se como referência o conceito de Carlos Alberto Bittar⁸⁷ para embalagem:

*“Assiste-se, em toda arte, a um vistoso, alegre e convidativo desfile de figuras, desenhos, traços e linhas carregadas de vigor, de expressão e **de cores**, que projetam, pelos veículos normais de comunicação, imagens sedutoras de produtos (ou de empresas) junto ao público em geral, aguçando-lhe, direta ou subliminarmente a cupidez, passando quase sempre a identificar o produto - ou a com ele confundir-se – dentro do multifário universo de produtos disponíveis. Essa forma estética vem contribuindo decisivamente na captação e na manutenção da clientela para a empresa produtora, transformando-se em ricos e inesgotáveis mananciais de recursos certos e contínuos.”*

Ainda quanto as cores, chama atenção a constatação feita pela advogada Eliane Yachouh Abrão em seu texto sobre Embalagens e Direitos Intelectuais⁸⁸, conforme abaixo:

"Iniciemos pela análise do estudo cromático das embalagens, ou o chamado estudo de psicologia das cores, que é disciplina fundamental em curso de publicidade. Modesto Farina, em 'Psicodinâmica das Cores em Comunicação', demonstra que há técnicas e estudos dirigidos das cores nas embalagens dos produtos industrializados, algumas específicas para certas categorias de produtos, os quais são legalmente utilizados pela indústria na oferta dos produtos, visando especialmente a faixa de consumidor a que se destina.

No setor alimentício, por exemplo, as embalagens devem possuir a cor certa para criar impulso de atração, motivar a compra e incentivar as vendas, e devem sugerir as associações exatas com o alimento (ou combinação de alimentos) que se encontra em seu interior.

*Cores quentes, como o vermelho, o laranja e o amarelo, por exemplo, induzem à sensação de energia, estimulando o apetite. **As cores, portanto,***

⁸⁷ BITTAR, Carlos Alberto. Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais, p. 96.

⁸⁸ Disponível em < <http://www2.uol.com.br/direitoautoral/artigo18.htm> > Acesso em 29.09.2011.

desempenham o seu papel nas vendas, não podendo ser monopólio de nenhum fabricante na apresentação de seu produto."

Corrobora-se da análise dos conceitos sobre embalagens a assertiva de que as cores desempenham um importante papel, muitas vezes decisivo, na captação e na manutenção da clientela, razão pela qual, neste trabalho é considerada como elemento ativo e central para se caracterizar, por exemplo, eventual imitação ilícita.

Mas, Eliane Yachouh Abrão também ressalta que devido a sua importância e a baixa capacidade do ser humano de perceber e diferenciar muitas cores, as mesmas devem estar livres para serem utilizadas e não apropriadas por direitos de propriedade intelectual.

Todavia, para este último entendimento, considera-se que as cores indicadas como não passíveis de proteção seriam aquelas que, por pertencerem a um padrão de mercado⁸⁹, não gozam do primeiro requisito para configuração do *trade dress*, a distintividade, podendo, assim gerar confusão junto ao público.

Com relação à funcionalidade – outro aspecto abordado no capítulo acima – para ser admitida no *trade dress*, a cor não pode ser essencial para o uso ou propósito de um produto. Para tanto, cabe citar o exemplo apontado pela advogada Annete Tucker Sutherland, no artigo *The colors as trademarks*⁹⁰, de que a codificação por cor para diferentes tamanhos de peças é utilização funcional, caso em que tal aplicação não seria contemplada na configuração do

⁸⁹ Exemplos: CAFÉ: marrom-escuro com toque de vermelho ou laranja; IOGURTE: branco e azul; PERFUMES: roxo, amarelo-ouro e prateado; REMÉDIOS em geral: azul-claro, marrom, branco e vermelho, dependendo do tipo medicinal, estimulante ou repousante.

⁹⁰ SUTHERLAND, Annete Tucker. *The colors as trademarks*. Remarks: Trademark News for Bussiness, vol. 6, nº 4 (1993).

trade dress, sendo um exemplo, dentre outros que serão alcançados neste estudo, a serem excluídos da proteção.

O que se resguarda é a adoção de determinada cor por agente que não tinha nenhuma necessidade particular (ou funcional) em usar essa cor específica, a fim de caracterizar a hipótese de que os consumidores reconheceriam seu produto, serviço ou estabelecimento através daquela cor distintiva e a associariam a uma única fonte.

Torna-se, então, importante, avaliar a aplicação deste elemento cor em conformidade com o conjunto percebido pelo público, como visto no caso LEITE DE ROSAS, onde a cor deve atuar como elemento preponderante no *conjunto-imagem*, como se marca fosse, no tocante a signo distintivo e dotado dos mesmos requisitos observados acima como constituintes de uma marca. São determinantes: o fator tempo e envolvimento no hábito e costume do consumidor, reforçado em seu ato de compra e recompra, que acabam por incidir na fácil identificação do tom de rosa peculiar e distintivo entre outros no mercado.

Esta concepção sobre o caso LEITE DE ROSA foi reconhecida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, cabendo transcrever parte do voto do Ministro Sidnei Beneti, relator do Recurso Especial⁹¹:

“Várias outras marcas bem conhecidas como "Leite Moça", "Leite Longa Vida", etc, também tem designativos comuns em sua composição, mas é ponderável que "Leite de Rosas" e "Creme de Rosas" – **ambas apostas em embalagens de desodorante, na mesma cor rosa-forte e com dizeres igualmente na mesma cor** – parecem se referir a variantes do mesmo produto (vejam-se fls. 9 do apenso, 31/32 e 762 destes autos).
Afinal, imitar a marca: **"É arremedá-la. É desfigurá-la, criando outra que, posto seja dela diferente, mantenha com ela tal semelhança ou contenha tantos de seus**

⁹¹ Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Sidnei Beneti, RESP 929604, DJ 06.05.2011.

elementos característicos que facilmente se confunda uma com a outra"
(WALDEMAR FERREIRA, Direito Comercial , 1962, v. VI, p. 599).”
(Grifos nosso)

Annete Tucker Sutherland cita ainda em seu artigo, alguns requisitos específicos para elevar a aplicação dessa cor a uma condição protetiva, os quais transcrevemos a seguir, tendo em vista a sua pertinência ao estudo em tela:

“Na nossa situação hipotética, a tentativa de proteger a cor azul para a solução de limpeza ‘Blue Rain’ teria uma melhor chance se preenchesse os seguintes requisitos:

- 1. A cor azul predominante deve ser **distintiva** para o produto:*
 - a. a cor deve ter sido exclusivamente usada pelo fabricante por vários anos;*
 - b. publicidade e campanhas promocionais devem ter destacado a cor como identificadora do produto. As embalagens e a publicidade devem destacar que a cor do produto é azul;*
 - c. os **consumidores devem ter aprendido a distinguir este produto olhando para esta cor**. Pesquisas de consumidores e os estudos para efetuar despesas para publicidade devem corroborar esta conclusão.*
- 2. A prática industrial deve demonstrar que **não há necessidade competitiva para esta cor**:*
 - a. os concorrentes podem e comercializam produtos similares com outras cores;*
 - b. um concorrente, ao misturar os mesmos produtos químicos, conseguirá uma cor um pouco diferente que pode ser tingida de qualquer outra tonalidade que não seja azul;*
 - c. **não haverá uma confusão de tons com qualquer outro produto concorrente no mercado que tenha qualquer outro tom de azul.***
- 3. O azul deve ser uma **cor arbitrária que não tem nenhuma função em particular a não ser como identificadora deste produto**:*
 - a. esta **cor deve ser um tom especial de azul, não uma cor primária**;*
 - b. o azul não indica o propósito do produto nem auxilia no seu método de uso.”*

Merece ênfase, ainda, a colocação de Annete Sutherland quanto a necessidade de a cor aplicada ser a de um tom especial de azul (conforme o exemplo), não uma cor primária. Ou seja, preocupa-se com a inovação, exato anseio que visa proteger a Propriedade Intelectual, beneficiando com direito de exclusivo os esforços criativos do agente sem retirar do domínio comum as cores.

O autor Jill Morton estabeleceu um teste de funcionalidade quanto à aplicação das cores, baseado em suas experiências como perito em vários processos de marcas recentes de cor nos Estados Unidos⁹², sendo:

• **Efeitos Psicológicos (simbolismo, associações)**

Quando as associações de uma cor se relacionam com o produto de uma maneira literal, isto é considerado funcional. Por exemplo, o verde é freqüentemente utilizado em embalagens de produtos orgânicos, saudáveis e naturais, porque há associação com árvores, grama e natureza.

• **Efeitos estéticos (design atraente e eficaz)**

Muitas combinações de cores podem ser consideradas para ser harmonioso e "agradável à vista". Por exemplo, verde e amarelo são harmoniosos uma vez que eles estão intimamente relacionados uns aos outros (análogo). Efeitos de concepção funcional também pode incluir a percepção de tamanho e peso. Por exemplo um motor na cor preto parece menor do que os motores em outras cores.

• **Efeitos Visuais (atraente a legibilidade do texto)**

O olho humano reage a cor de muitas maneiras diferentes. Algumas cores estão avançando (chamam atenção), outras se afastando. Algumas combinações de cores são necessárias para processar um texto legível, outras são problemáticas.

Nesse sentido, observamos alguns objetos que trazem cores pertencentes ao domínio comum, seja pela sua falta de distintividade ou pela funcionalidade observada.



AZUL: aspecto genérico – padrão do segmento de bebidas.

⁹² Conteúdo disponível em <http://www.colorcom.com/ui.html> . Acesso em 22.02.2012.



AMARELO: aspecto de funcionalidade-referente ao composto do alimento (milho/amarelo).

A proteção em análise justifica-se, portanto, pela preocupação de uma construção da identidade visual baseada na aplicação do elemento cor dentro dos critérios já indicados, demonstrando um esforço empresarial em estabelecer um elo com o consumidor, que se firmará, inclusive, com elevados custos de comunicação e publicidade das empresas, num reforço sistemático de investimento em marketing para a afirmação de reconhecimento no mercado pelo consumidor.

Desta forma, e tendo em vista que a cor por si só não pode vir a ser protegida como marca, destaca-se que a mesma pode ser o elemento essencial e diferenciador de um conjunto imagem, vindo a ser protegida pelo papel que desempenha dentro daquele conjunto, ou seja, quando a cor é o elemento central que dá destaque às embalagens, servindo como um componente estético ativo e autônomo.

3.2.3 A Distintividade na Aplicação da Cor

Os exemplos acima⁹³ noticiam produtos que não lograram êxito na caracterização do *trade dress* quanto à aplicação do elemento cor escolhido na sua caracterização perante os consumidores, incidindo, especialmente, na presença de funcionalidade.

⁹³ Águas – Milho Verde

Contudo, cabe analisar, também, a incidência de uma mesma cor – amarelo – utilizada por estabelecimentos diferentes, mas aplicadas de forma peculiar, de forma a tornar-se sinal identificador, como um evidente signo distintivo. Observe abaixo e tente identificar a qual Banco pertence esta agencia:

Figura 01



Figura 02



Dentro das possibilidades de instituições financeiras do mercado brasileiro, não é difícil apontar o Banco do Brasil como resposta. Examinando as logomarcas abaixo, verifica-se que a **cor amarela** está presente de forma distintiva e não funcional perante o seu segmento mercadológico (princípio da especialidade), apenas na logomarca da instituição Banco do Brasil:

Figura 03



Não se nega o fato de que a cor amarela é uma importante ferramenta para identificar o Banco do Brasil no cenário financeiro, sendo certo que até mesmo no interior de suas agências (figura 2), onde a sua logomarca não está presente, este poderá ser identificado pelo público.

O amarelo, contudo, se repete na logomarca do Banco Itaú. Entretanto, a sua aplicação se dá de forma distinta daquela empenhada pelo Banco do Brasil, de modo que, não há confusão entre as instituições. A cor predominante e que deixa impregnada a percepção do

observador no caso do Itaú é o laranja e não o amarelo, sendo o “laranja” a cor utilizada por esta Instituição como elemento central e ativo para seduzir a percepção do público.

Figura 04



Em contrapartida, imagine se as instituições: Banco Santander, Banco Nossa Caixa ou Banco Bradesco, todos utilizadores da cor vermelha em seu conjunto imagem, instituíssem em seu interior tarjas amarelas?

Certamente seus consumidores estariam sujeitos à incidência de confusão, uma vez habituados com a cor vermelha compondo a identidade visual das agencias destas instituições bancárias. Poderiam ter dúvidas quanto a estarem, de fato, dentro de uma agencia de tais bancos e não de uma agencia do Banco do Brasil.

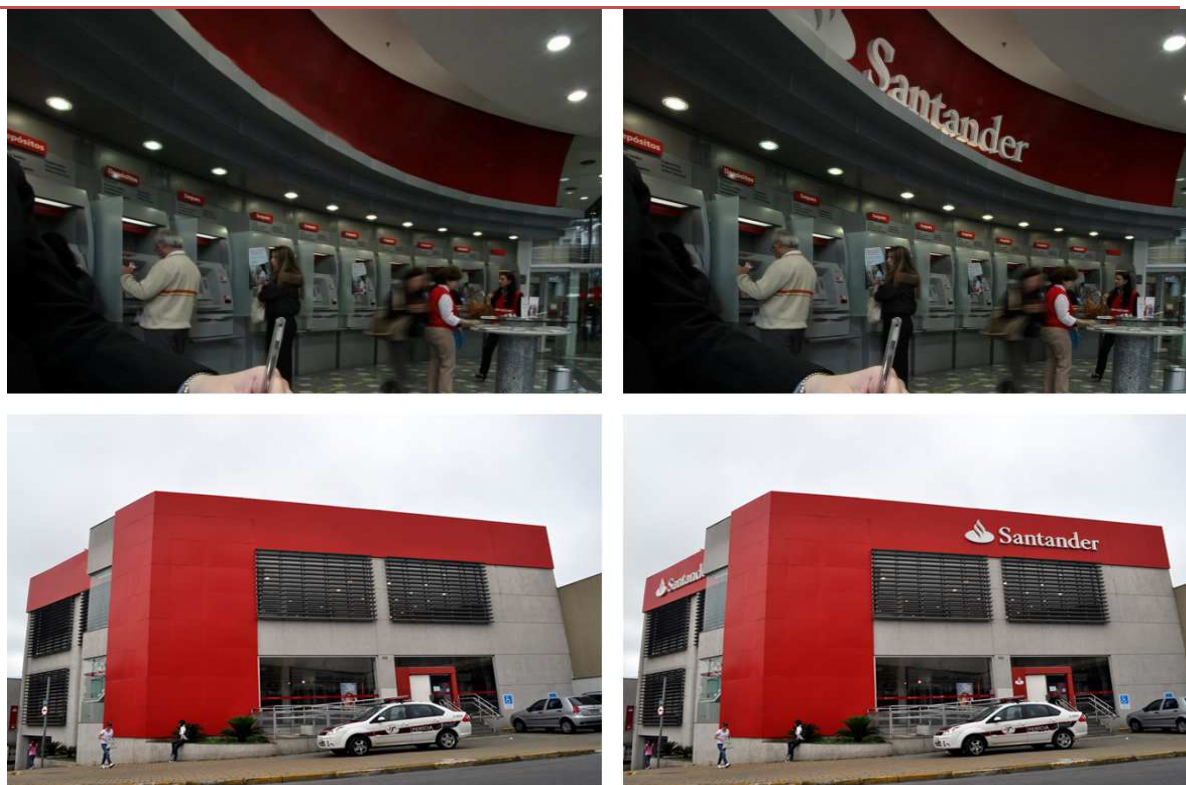
Estas instituições foram citadas, também, para comparação, tendo em vista a predominância da cor vermelha em todas elas. Este emprego por ambas pode gerar confusão na percepção do público, diante da ausência de distintividade nesta aplicação do elemento cor.

BRADESCO (Figura 05)



NOSSA CAIXA (Figura 06)



SANTANDER (Figura 07)

O elemento cor (amarelo e laranja) dos *trade dresses* do Banco do Brasil e do Itaú, revelam-se tão persuasivos que não é necessário revelar o “nome” destas instituições para sua identificação através da análise da cor por elas empregada (...a cor liberta-se do motivo.⁹⁴).

Através das suas cores o público identificará tratar-se de uma das agências destes Bancos, com base na função identificadora que este elemento visual proporciona às marcas “Banco do Brasil” e “Itaú”, dentro daquele segmento mercadológico, visto que a mera observação do ambiente (figura 2 acima), ainda que não contemple informações expressas e escritas, responde às indagações do consumidor quanto ao local que se encontra, de forma direta e imediata.

⁹⁴ Israel Pedrosa.

Ao contrário, a ausência dos requisitos constituintes do *trade dress* quanto ao elemento cor (vermelho) aplicado nas Instituições: Banco Bradesco, Banco Nossa Caixa e Banco Santander, poderiam induzir o público a pensar que estas agências são provenientes de uma mesma fonte, acarretando confusão e/ou errônea associação diante do impacto visual idêntico.

Inclusive, o Banco Santander está enfrentando uma batalha judicial na Alemanha⁹⁵ acerca da aplicação da cor vermelha em seu *trade dress*, interposta pelo Banco Alemão, que também aplica o vermelho como elemento do seu *trade dress*. O argumento preponderante nesta demanda é a incidência de confusão pelo público.

Embora o amarelo e o laranja sejam cores pertencentes ao domínio público, evidencia-se que dentro do contexto marcário e de toda linguagem publicitária desenvolvida ao longo dos anos por estes Bancos, as referidas cores ganham neste segmento mercadológico o que Viviane Beyruth⁹⁶ denomina de distintividade adquirida:

*“Pode-se então definir distintividade intrínseca como a capacidade de um signo distinguir um produto ou serviço pela simples originalidade do uso deste signo como identificador do produto ou serviço respectivo e, **distintividade adquirida como a capacidade de um signo a priori não distintivo de distinguir um produto**”*

⁹⁵ “El rojo es, en el mundo entero, el color de la pasión y el peligro. En España, es la Roja. Pero en Alemania, es el color de las Cajas de Ahorros, que no quieren a más rojos que ellas en su territorio, por lo que la Federación Alemana de Cajas de Ahorro (DSGV) ha pedido por escrito al Banco Santander que renuncie a este tono como imagen corporativa. Más que una petición, se trata de una exigencia con plazos de cumplimiento. El escrito señala el 16 de diciembre como fecha en la que debe haber desaparecido de todo tipo de folletos y publicidad audiovisual. Y antes del 27 de enero, deberá haberse eliminado de la rotulación de sus 350 sucursales en Alemania. El sector financiero alemán ha conseguido durante décadas superar su complejidad y explicarse a sí mismo a un nivel que entienda hasta el más limitado de los clientes alemanes gracias a los colores. **El azul es el color de Deutsche Bank, el amarillo es el de su gran competidor, Commerzbank, y el rojo es el de las Cajas.** El logo de las Spaarkassen consta de una S mayúscula blanca sobre un fondo de rojo pasión y un portavoz de la Federación ha explicado que el logo del Santander “**crea riesgo de confusión**”. En febrero pasado, un tribunal de Hamburgo confirmó en primera instancia el derecho exclusivo de las cajas de ahorro a utilizar ese color en el paisaje bancario alemán, conforme a un derecho obtenido en 2007. Entonces el Santander apeló y su demanda de anulación del derecho de las cajas de ahorro está siendo objeto de examen. Pero las Cajas alemanas se impacientan y el escrito denota una pataleta que parece ir más allá del juego de los colores. El Santander, por su parte, está firmemente convencido de tener también el derecho de utilizar ese tono en Alemania, lo que viene haciendo desde finales de los años 80 en más de 40 países, y se limita a señalar que el proceso en curso está aún abierto.” Disponible en <<http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/01/economia/1322733073.html>> Acceso em 02.12.2011.

⁹⁶ BEYRUTH. Viviane Barbosa. Op. Cit., p. 49.

ou serviço por meio do uso no mercado e circunstâncias de fato que assim comprovem.”

(Grifo nosso)

A distintividade, quando alcançada pela cor, dispensa até mesmo a percepção do consumidor sobre o elemento nominativo da marca, provavelmente protegido por registro de marca, conforme se verifica no teste “Você reconheceria uma marca no Oriente Médio?” disponibilizado no site da revista Época Negócios⁹⁷.



Os produtos acima foram observados em Dubai e suas marcas nominativas estão apostas através do alfabeto árabe. Contudo, não pairam dúvidas quanto a sua origem e a importância da aplicação de cores nas embalagens, que denotam o aspecto da distintividade na aplicação da cor pelos respectivos titulares.

⁹⁷ Disponível em: <<http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,EMI73535-16418,00-VOCE+RECONHECERIA+UMA+MARCA+NO+ORIENTE+MEDIO.html>> Acesso em 18.09.2011.

Assim, a cor é vista neste estudo como um elemento fático e central que pode agregar à determinado caso concreto o fenômeno do *trade dress* simplesmente pela **aplicação de determinada cor na identidade visual** de um produto, serviço ou estabelecimento.

3.3 Secondary Meaning

O *Secondary Meaning* é o fenômeno pelo qual um sinal, inicialmente desprovido de caráter distintivo, alcança essa capacidade de diferenciar produtos ou serviços de outrem pelo uso contínuo em um mercado e investimento na promoção da marca como identificador dos produtos ou serviços⁹⁸.

Ao analisar o tema, Denis Barbosa também aponta a intercessão do *trade dress* e da significação secundária, definindo⁹⁹:

“Já definimos a significação secundária como sendo a aquisição subsequente, através de uso de elemento simbólico nas práticas de mercado de um agente econômico, de distintividade absoluta, de forma a permitir o registro marcário de elementos que, nativamente, sejam pertencentes ao domínio comum.”
(Grifos Nossos)

Sua pertinência a esta dissertação se deve ao fato de o *secondary meaning* também ostentar a capacidade distintiva, característica preponderante no *trade dress*, no tocante a este estudo, especialmente, ao elemento cor.

O reconhecimento invocado para o *trade dress*, incidente sobre o conjunto imagem dos produtos/serviços, pode ser percebido como mais uma vertente do *secondary meaning*,

⁹⁸ BEYRUTH, Viviane. Quando a marca fraca se torna forte. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. XIV..

⁹⁹ BARBOSA, Denis Borges. “Do Trade Dress e suas relações com a significação secundária”. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>. Acesso em 17.12.2011.

incidente sobre as marcas, considerando que ambos estão relacionados pela possibilidade de “associação” pelo público alvo.

A sua caracterização no fenômeno *trade dress* ocorre de forma incidental e facultativa¹⁰⁰, sobre uma série de elementos que compõe a **identidade visual** de uma marca (especialmente neste estudo a cor), enquanto no seu formato originário, o fenômeno do *secondary meaning* incide entre uma palavra (marca) e um produto/serviço especificamente.

Na prática isso se dá quando uma cor torna-se peculiar de um determinado objeto. Por exemplo, embora o vermelho exerça culturalmente o significado da paixão, funciona como símbolo da Coca-Cola e nesta aplicação ganha uma nova conotação, que foi construída através de um processo de fixação intenso ao longo dos anos na mente dos consumidores. Samuel Londesborough diz que é a conotação de um sinal de cor que importa para se estabelecer a singularidade e não o próprio sinal¹⁰¹.

Ainda com base em Samuel, a publicidade constrói um mito, de modo que aquela cor perde a seu significado originário para alcançar uma nova identidade, a identidade do produto, serviço ou estabelecimento ao qual foi aplicada¹⁰², o mito acaba por configurar o *secondary meaning* alcançado pela cor.

¹⁰⁰ “A demonstração de que um *trade dress* tenha adquirido um significado próprio – destacado do domínio comum – na percepção do público certamente será instrumental na defesa da posição concorrencial do usuário do elemento simbólico complexo no direito brasileiro. Mas, nem a casuística corrente nem, por razão maior, a norma exige tal requisito.” BARBOSA, Denis Borges. “Do Trade Dress e suas relações com a significação secundária”. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>. Acesso em 17.12.2011.

¹⁰¹ Texto original: “In other words, it is the connotation of the colour sign that is important in establishing uniqueness, not the sign itself” p. 7.

¹⁰² Texto original: “(...)Through extensive use, this colour will become the signifier for that particular brand. That product’s own mythical system may then be eventually transferred to the colour itself, so that the colour effectively becomes a representation of the myth. Additionally, the brand-owners may, through advertising, choose to construct a myth that, within the context of power tools, will eventually separate the colour red from its original meaning, giving it new identity.” p. 9

Este argumento, inclusive, deixa de lado as ponderações contrárias à proteção das cores sob a assertiva de que estas são finitas e pertencem ao domínio público, uma vez que a cor alcança a condição de signo no *trade dress* quando exerce a função de ancora entre o seu objeto e o público.

Este novo mito é bem elucidado pelo recente caso que repercutiu em todo o mundo – *Louboutin* – que em linhas gerais, resume-se na proteção da aplicação da cor vermelha, na condição de elemento constituinte de *trade dress*, no solado envernizado de sapatos, de modo que tal aplicação, além de funcionar como marca individualizadora perante os concorrentes, criou um mito, um *secondary meaning*, de que todo e qualquer sapato contendo o solado envernizado vermelho é um Louboutin.

Observa-se neste caso o efeito prático do impacto da cor no conjunto imagem dos objetos, na possibilidade de perda da sua associação original (*paixão, sangue, calor, guerra*¹⁰³) a um novo significado no segmento de calçados – um *Louboutin* – estabelecendo uma significação nova à cor (a decisão judicial proferida pela Corte de Recursos dos Estados Unidos será analisada no último capítulo deste estudo).

Em sua Obra “Proteção das Marcas”, Denis Barbosa ao tratar significação secundária e *trade dress* aponta uma associação de marcas não verbais (figurativas ou tridimensionais), pela ocorrência de uma conexão holística e sensorial pelo consumidor, diante dessa aplicação de cores e justaposição com dizeres e embalagens¹⁰⁴.

¹⁰³ Nota nº 112 acima

¹⁰⁴ BARBOSA, Denis Borges. Proteção das MARCAS Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. P 103.

Em ambos os institutos o “domínio comum” é a regra, contudo, tanto o *trade dress* como o *secondary meaning* ganham vida por força da associação verificada na situação fática sob análise. Estes fenômenos são decorrentes de uma situação de fato, conforme preceitua Denis Barbosa ao analisar a intercessão dos fenômenos¹⁰⁵:

“O que este fenômeno tem em comum com o instituto do trade dress é sua natureza fenomênica: sua natureza juscriadora resulta de práticas simbólicas da atividade de mercado. Como, no sistema brasileiro, não há registro de trade dress, ou seja, de emprestar-lhe exclusividade, não se cuida de exigir, para a proteção pela concorrência desleal, que se comprove que tal elemento tenha adquirido significação secundária.”

(Grifos nossos)

A cor acaba por funcionar como um código de comunicação com o consumidor, que identifica o produto, sem que tenha acesso às demais informações do objeto, de modo que o *trade dress* é reconhecido pelo público no momento em que alcança, sobretudo, a capacidade de distinguir um produto/serviço em um determinado segmento.

Ainda em sua Obra “Proteção das Marcas”, Denis Barbosa cita a decisão emblemática do Tribunal Regional Federal de Recursos na Apelação Cível nº 102.635 – RJ sobre o significado secundário alcançado pela expressão “POLVILHO ANTISSEPTICO”, sendo¹⁰⁶:

“A denominação necessária, segundo a doutrina (Tratado da Propriedade Industrial, Gama Cerqueira, 2º Ed., p 1151), implica a ausência de outra expressão pela qual se possa designar o produto. Não é o caso do Polvilho Antisséptico, porquanto o produto é um pó, também geralmente conhecido como talco, ou substância medicamentosa em forma de pó, ao passo que polvilho pode designar várias outras coisas, mas principalmente (como é de todos sabido) a farinha amilácea finíssima, obtida da mandioca, amido ou goma, mencionada no Novo Dicionário Aurélio, citado pelo réu. Não é, portanto, a expressão necessária para designar o produto¹⁰⁷.”

¹⁰⁵ BARBOSA, Denis Borges. “Do Trade Dress e suas relações com a significação secundária”. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>. Acesso em 17.12.2011.

¹⁰⁶ BARBOSA. Denis Borges. Op. Cit. p. 100-101.

¹⁰⁷ Nota original: “Nota do autor: o Tribunal indica aqui que a designação, embora genérica, não é necessária, eis que, sem perda de significado, poder-se-ia usar “pó”, talco, ou outras denominações.

Todavia, conforme indica o próprio texto legal, mesmo os nomes de uso necessário, comum ou vulgar, e que tenham relação com o produto a distinguir, poderiam ser registrados. “quando se revestirem de suficiente forma distinta”.

Assim, embora “póvilho” e “antisséptico” possam ser consideradas expressões de uso comum ou vulgar, quando agregadas isoladamente, deixam de o ser quando utilizadas em conjunto, como Polvilho Antisséptico, caso em que apenas se poderá dizer que se trata de um produto popular, tradicional, o que, porém, não impede, mas até recomenda, o registro da marca.”

(grifo nosso)

Destaca-se a intensidade nas publicidades como elemento persuasivo, com vistas a inculcar no público a distintividade e memorabilidade pretendida por ambos os fenômenos para se fazer valer, deixando para trás a origem de domínio comum de tais elementos.

Ato contínuo, as vendas alcançadas também será fator consagrador dos requisitos constituintes apontados acima, de modo que, os elementos componentes do *trade dress* dos produtos/serviços, ganham no mercado um “significado secundário” dotado de função identificadora, tais como as marcas, logrando-se, portanto, signo distintivo protegido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

CAPÍTULO 4 – A PROTEÇÃO JURÍDICA DO *TRADE DRESS*

“No momento, o meu espírito está inteiramente tomado pelas leis das cores.”
Van Gogh

4.1 Introdução

As ponderações feitas anteriormente recaem especificamente sobre o fato de que a identidade visual dos produtos, serviços e estabelecimentos tem por destinatário final o público, na condição de receptor das intenções comerciais dos agentes econômicos, expressas através de publicidade, embalagens, *layout* e quaisquer outros meios que possam ligar estes agentes ao seu público alvo.

Não é difícil observar embalagens muito parecidas para identificar produtos no mesmo segmento mercadológico, bem como tomar conhecimento de alguma demanda entre empresas concorrentes através da mídia. Acontece que a embalagem e o *layout* adotado acabam sendo o elo criado entre o consumidor e o fornecedor do produto, e por isso as empresas buscam cada vez mais inovar-se, no sentido de se destacarem dos demais no mercado, especialmente para alcançar vantagem competitiva.

Reflexo disso são os investimentos em publicidade toda vez que a identidade visual ou o conceito publicitário de uma marca ou produto é modificado, gerando a necessidade de apresentar, associar e guardar na memória do consumidor todo aquele novo contexto. Aqui, o fator tempo é imprescindível para o alcance da memorabilidade pelo público, com vistas à diferenciação no mercado, o que também demanda investimentos e pesquisas, sempre com a

preocupação de realizar ajustes que tornem a identidade visual cada vez mais atrativa ao público.

Uma identidade visual consagrada mantém, mesmo com a evolução e modernização do seu produto/serviço, seus elementos gráfico-visuais na condição de características da sua marca (*nominativa – figurativa – mista – tridimensional*), prevalecendo no mercado e, via de regra, fidelizando consumidores.

O presente estudo firma a proteção do *trade dress* no Brasil no instituto da Concorrência Desleal, de modo que a adoção de uma configuração visual semelhante, sobretudo, para a esta análise, através da aplicação de uma mesma cor configurada *trade dress*, para identificar produto similar do mesmo segmento, é ato de indução DESLEAL.

O agente desleal visa atingir o público na tentativa de transferir a preferência e prestígio de um produto/serviço para outro, se utilizando de sua característica perceptível central, neste estudo, a cor do seu conjunto imagem, da sua identidade visual, do seu *trade dress*.

4.2 A Concorrência Leal e a Concorrência Desleal

Os agentes econômicos possuem a liberdade de se expressar no mercado através de uma concorrência leal, tendo como pressuposto essencial à liberdade de exercerem a sua capacidade intelectual e de se organizarem no mercado da melhor maneira possível, sem que haja subtração de características alheias para seduzir clientela de outrem, observando os códigos de conduta aceitos no mercado, que delimitam uma concorrência lícita.

Contudo, não é qualquer particularidade de outrem que está vedada, sendo proibidas apenas aquelas que estiverem protegidas por um direito privativo, de modo que tudo que não seja reservado é livre para uso, conforme preceitua o professor Jose de Oliveira Ascensão¹⁰⁸:

*“(...) A liberdade de concorrência implica que os elementos empresariais alheios possam ser aproveitados por qualquer um. O que significa que mesmo a cópia é um princípio livre. **Para haver concorrência desleal tem de haver uma qualificadora específica que torne a imitação, em princípio livre, uma actividade proibida**”.*

(Grifos nossos)

A conduta leal de um empresário perante o seu concorrente pode ser exemplificada na atuação que não contrarie a boa-fé e os bons costumes, e que também não exceda aos limites impostos pelo fim econômico e social das condutas concorrências estabelecidas pelo ordenamento jurídico.

Há uma necessidade de se ponderar o elenco das condutas proibidas sem que haja exagero quanto à noção de lealdade cabível, buscando um equilíbrio que seja capaz de reprimir eventual ação desonesta sem prejudicar a liberdade de concorrência, ou a concorrência leal entre agentes dinâmicos.

O instituto da Concorrência Desleal, contrapondo a Concorrência Leal, se configura quando um agente desrespeita as regras de captação da clientela estabelecidas no mercado pelos seus concorrentes, considerando, para tanto, conceitos de lealdade, bons costumes, usos e práticas honestas no comércio. Nas palavras de Pontes de Miranda¹⁰⁹:

*“(...) o que se condena, na repressão da concorrência desleal, é **o emprego de certos meios de luta**. (...) ato de concorrência desleal é ato reprimível*

¹⁰⁸ ASCENSÃO, José Oliveira Ascensão. Concorrência Desleal. Coimbra: Almedina, 2002. p. 441-442.

¹⁰⁹ PONTES DE MIRANDA, Ob. Cit. p. 187.

criminalmente e gerador de pretensão à abstenção ou à indenização, que se praticou no exercício de alguma atividade e ofende à de outrem no plano da livre concorrência”.

(Grifo nosso)

Em uma concorrência leal, pautada na integridade dos atos empresariais, não há lugar para a disputa de mercado através da utilização de *trade dress* alheio, de modo a gerar captação ilícita de clientela, diluição e vulgarização dos efeitos da inovação alheia, uma vez que os sinais distintivos empregados ganham relevância na economia por alcançarem a função de instrumento de identificação de produtos e serviços, facilitando o exercício do consumo.

Sobre o conceito de Concorrência Desleal, leciona Gama Cerqueira, em sua obra *Tratado da Propriedade Industrial*¹¹⁰:

“(...) as definições que têm sido propostas se revelam insuficientes, girando quase sempre em torno das noções de lealdade, honestidade e bons costumes, boa fé e outras semelhantes, as quais são bastantes vagas e imprecisas, variando conforme o grau de sensibilidade de cada pessoa.

*Mesmo assim, apesar dessa indefinição conceitual, **a maioria dos autores define a concorrência desleal, resumidamente, como sendo, ‘atos contrários às boas normas da concorrência comercial, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, a fim de lhes causar prejuízo’**”.*

(Grifos nosso)

Todos os aspectos que envolvem **o contexto dos produtos/serviços**, diretamente ligados a sua apresentação, como a embalagem, *layout* e etc., ou indiretamente, como o estabelecimento onde é comercializado, a disposição das embalagens, há quanto tempo a inovação foi empregada, se existem outras empresas utilizando-se desta inovação, entre outros, tudo isto deve ser ponderado para aferir se houve deslealdade, em outras palavras, proveito do agente sobre a clientela e eventual prejuízo ocasionado ao seu concorrente.

¹¹⁰ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, São Paulo: Editora RT, 2º vol, p. 1.268.

Assim, pode se dizer que existe Concorrência Desleal em toda ação de concorrente que se aproveita indevidamente de criação ou de elemento integrante do patrimônio empresarial alheio, para captar, sem esforço próprio, a respectiva clientela¹¹¹. Nesse sentido, preceitua Carlos Alberto Bittar¹¹²:

“Baseia-se esta teoria na necessidade de proteção dos direitos dos concorrentes, que uma ação contrária à moral ou à lei possa ferir. De fato, os desvios que turbam o senso moral – como tem assentado a doutrina – que preside as relações econômicas são consideradas atos ilícitos, merecendo, pois resposta adequada do ordenamento jurídico.”

A concepção que embasa a Concorrência Desleal é a da repressão às práticas desleais na concorrência, decorrentes da turbação da “boa concorrência”, e no tocante a efetivação de cópia do conjunto imagem de determinado produto, serviço ou estabelecimento (*trade dress*), a análise dos limites da usurpação da concorrência recairá sobre o conjunto probatório apresentado pelas partes envolvidas em eventual demanda judicial, como se observará no próximo capítulo.

4.2.1 Sujeitos da Concorrência

Haverá concorrência quando dois agentes econômicos disputarem um mesmo mercado. Carlos Leduar Lopes detalha essa assertiva e comenta aspectos como tempo, território e semelhança entre produtos¹¹³:

“os protagonistas de uma concorrência, independentemente da fase de que dela façam parte, são chamados de sujeitos concorrentes ou apenas de sujeitos. Estes deverão ser empreendedores econômicos, considerados como tais pelo sistema

¹¹¹ BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e Prática da Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 45.

¹¹² BITTAR, Carlos Alberto. Ob. Cit. p. 17.

¹¹³ LOPES, Carlos Leduas. Concorrência Desleal: aspectos civis. Revista do Direito privado, São Paulo, n. 11, jul/set 2002, p. 24-27.

jurídico em que tenham constituído (ou) exercitem a atividade econômica que lhes é própria.

(...)

*Além dos pressupostos subjetivos acima examinados, uma relação de concorrência, para se formar, **exige o produto ou o serviço** (estes definindo o mercado), **a clientela** (ou, como se queira, o círculo de consumidores do produto ou serviço), **o tempo e o território**. Com efeito, a concorrência só se configura, exteriorizando uma relação entre operadores num mercado, **quando disputem, ao mesmo tempo e no mesmo território, a clientela que necessita do seu produto ou do seu serviço**. É curial que não se verifique uma relação de concorrência na hipótese de operadores praticarem atos de conquista ou manutenção de clientela, em diferentes épocas, não vindo, portanto, a se confrontar.*

(...)

*Também, é óbvio que **não se registre relação de concorrência no caso de empreendedores explorarem mercados geograficamente distintos**, como verbia gratia, opere um no território europeu e outro no sul americano.”*

(grifos nossos)

Os pressupostos de concorrência necessitam de configuração para ensejar disputas e condutas desleais neste instituto, uma vez que, sem concorrência, não há que se falar em desvio de clientela, aproveitamento de inovação alheia com vistas à aferir lucro ilicitamente, ou qualquer outra ação sujeita à repressão pela Concorrência Desleal. Em outras palavras, somente através de uma situação fática de concorrência que se poderá aferir lealdade ou não da competição entre os agentes.

Embora o interesse público seja considerado na proteção dos signos distintivos, no tocante a liberdade de escolha no mercado, aqui também se faz importante esclarecer o fato de que a o direito protegido através da Concorrência Desleal é o empresarial, relacionado aos lucros deixados, ou simplesmente ameaçados, de usufruir por força da conduta fraudulenta capaz de desviar clientela.

Ao tratar a intervenção do interesse do consumidor na Concorrência Desleal ASCENSÃO assevera¹¹⁴:

¹¹⁴ ASCENSÃO, José de Oliveira. Op. Cit. p. 133.

*“De facto, o que se contém aí são sempre actos de indução em erro. Mas quem é induzido em erro é o consumidor. A lei repudia estes actos porque são aptos a proporcionar posições vantajosas no mercado pela sua falsidade ou artifício. **A lei não quer que a luta concorrencial seja decidida à custa da indução do consumidor em erro.** Diríamos assim que nesses caos é primeiro contemplado o interesse do consumidor, e só por reflexo o interesse dos concorrentes.*

Isto não basta, porém.

O interesse do consumidor, efetivamente considerado, pode ser só um interesse reflexamente protegido. Dá motivo para uma intervenção da lei, justifica o interesse geral que esta prossegue, **serve o interesse dos concorrentes.** Mas é necessário ainda demonstrar que semelhantes regras representam disposições legais destinadas a proteger interesses dos consumidores.”

(Grifos nossos)

As questões relacionadas aos prejuízos suportados pelos consumidores com a aquisição, por exemplo, de um produto de contrafação, embora indiretamente protegido e interessantes ao instituto em análise, guardam pertinência com o Direito do Consumidor e não com o instituto da Concorrência Desleal, cuja legislação disciplina a relação de concorrência entre agentes empresariais¹¹⁵.

Para este instituto é irrelevante a existência efetiva de prejuízo para o sujeito ativo, bastando a ameaça, mas há de existir um concorrente, por consequência, uma relação de concorrência, o que não ocorre na relação composta por agentes e consumidores.

No tocante aos produtos, Denis Borges Barbosa corrobora uma simultaneidade no mercado real, afirmando que *“haverá competição mesmo se dois produtos sejam dissimilares, desde que, na proporção pertinente, eles atendam a algum desejo ou necessidade em comum”*¹¹⁶, de modo que, havendo afinidade, haverá concorrência e todos os atos relacionados estarão subordinados à lealdade.

¹¹⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira. Op. Cit. p. 63 / 84.

¹¹⁶ BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre alguns elementos analíticos quanto à concorrência desleal. Disponível em <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/correcoes.pdf>>. Acesso em 23.02.2012.

4.3 Concorrência Inovadora

O *trade dress* atua como ferramenta hábil a alcançar uma posição de destaque no mercado concorrencial, conforme verificado nas análises anteriores, de modo que essa funcionalidade prática, dotada de benefícios positivos inerentes ao posicionamento e ganho de mercado, pode despertar interesses alheios, por vezes desonestos ou injustos.

A Concorrência Inovadora é abordada por Denis Barbosa ao tratar de elementos analíticos inerentes à Concorrência Desleal¹¹⁷, fazendo-se pertinente ao estudo por relatar uma concorrência dinâmica através do ingresso de produtos inovadores no mercado, em consonância com uma economia construtiva e uma competitividade cada vez mais acirrada entre os agentes concorrentes em busca de um melhor posicionamento no mercado.

Deixando para trás uma concorrência estável, onde todos os agentes seguem um padrão de mercado e se diferenciam pelos seus preços, a concorrência inovadora apresenta o agente propulsor, que busca diferenciação através de uma nova tecnologia, funcionalidade ou pelo posicionamento da sua imagem perante o público alvo.

A colocação de uma nova tecnologia ou até mesmo de um posicionamento de impacto tende a desestabilizar os agentes estáticos, que sem recursos para concorrer de forma ética, qual seja, pesquisas e desenvolvimento de melhorias em seus produtos/serviços ou investimento em publicidade, optam por aplicar em seus produtos as vantagens competitivas alcançadas pelo agente inovador.

¹¹⁷ BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre alguns elementos analíticos quanto à concorrência desleal. Disponível em <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/correcoes.pdf>>. Acesso em 23.02.2012

A imagem do inovador, em evidência no mercado concorrencial e competitivo, se vê vulnerável a ataques desleais através de condutas relacionadas a associações erradas e ao rico de confusão, em face da imposição mercadológica de competir para permanecer no mercado. Todavia, a medida escolhida, muitas vezes, não se coaduna com a livre concorrência – lealdade e boa fé nos atos concorrenciais – ensejando uma concorrência desleal e passível de repressão.

Evidencia-se o aspecto contraproducente destacado por Denis Barbosa quanto aos atos desleais para a eficiência do mercado, reforçando a adequação da repressão aos atos desonestos¹¹⁸, e enaltecendo a devida proteção que deve ser direcionada ao inovador, inclusive, como estímulo e retribuição ao ganho proporcionado à sociedade.

4.4 A Concorrência Desleal como proteção jurídica do elemento cor

No capítulo 1 situamos esta análise no inciso XXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988¹¹⁹, que estabelece as bases constitucionais para a construção do direito à propriedade industrial, prevendo proteção também a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Embora a lei infraconstitucional, Lei da Propriedade Industrial (nº 6.910/1996 – LPI) não traga um comando específico de proteção, sobretudo especificando quais seriam estes

¹¹⁸ Nota original: Uma importante observação sobre o efeito das marcas no tocante à inovação é a que faz Nakamura, Leonard I., “Intangible Assets And National Income Accounting”, Article first published online: 23 APR 2010, <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4991.2010.00390.x/full>: “A complicating factor is that some intellectual property takes the form of brands and trademarks that are rival and fully appropriable. A customer’s knowledge of a new product is, typically, a mixture of knowledge about the product itself (which could be made by any firm), which is non-rival, and about the firm making the product (which may include reputational capital), which is rival.”

¹¹⁹ “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a **outros signos distintivos**, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

signos distintivos elencados pelo constituinte, adequam-se plenamente os preceitos relativos à Concorrência Desleal naquela contidos:

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

V - repressão à concorrência desleal

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

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

(Grifos nossos)

Desse modo, a lei é taxativa ao definir crime de concorrência desleal sempre que o infrator **utilizar de meios fraudulentos** para desviar a clientela de outrem, em seu próprio benefício ou em benefício de terceiros.

O emprego por agentes concorrentes da identidade visual (alcançada pelo fenômeno do *trade dress*) construída pelo titular, especialmente do elemento cor caracterizado como *trade dress* na forma dos capítulos anteriores, ensejará manifesto meio fraudulento utilizado para desviar clientela, tendo em vista a função essencial deste elemento na configuração visual de quaisquer objetos, tendo em vista a sua **contribuição para o reconhecimento instantâneo do produto.**

O instituto da Concorrência Desleal tutela os interesses de todos os agentes que podem ser prejudicados pela adoção de uma medida arbitrária no mercado, uma vez que os impactos de atos desleais recaem não só nas empresas concorrentes, mas também de forma indireta sobre os seus consumidores (como visto no tópico anterior), que prezam também por lealdade e honestidade nos atos empresariais, sobretudo quanto ao direito de receber informações claras e precisas quanto aos produtos.

A disputa concorrencial desenvolve no público a arte do olhar, da percepção. Ganha aquele que for percebido antes que os demais, aquele que tomar a frente na disputa, o primeiro a ser experimentado, provado e, sobretudo, memorizado pelo consumidor.

A captação junto ao público tem base em uma espécie de sensualidade visual, expressada muitas das vezes em forma de cores. Elas deixam para trás os códigos e convenções – padrões – e conquistam autonomia, fazendo da sua aplicação objeto de destaque como arte de seduzir clientes. É essa dinâmica alcançada pela cor – configurada como o fenômeno *trade dress* – que será alvo de proteção jurídica através do instituto da Concorrência Desleal.

Neste sentido, preceitua OLIVEIRA ASCENSÃO em sua obra sobre Concorrência Desleal:

*“O interesse dos consumidores é genericamente tido em conta: não se considera leal uma concorrência que assente na lesão dos interesses dos consumidores. Dá-se uma certa extensão da ideia de deslealdade, que não caracteriza apenas actos desleais directamente praticados contra concorrentes, **mas também os actos que lesam consumidores**. A deslealdade contra o concorrente é indirecta: **resulta de se obter vantagem na concorrência à custa do consumidor**”¹²⁰.*

(Grifos nossos)

O instituto não admite que o consumidor fique vulnerável à conduta antiética e desleal de possíveis agentes concorrentes que se valham de uma estratégia de mercado de outrem. Acrescentando ASCENSÃO a seguinte classificação para os atos de Concorrência Desleal, quanto ao seu conteúdo, sendo:

“a) aproveitamento de elementos empresariais alheios;

b) agressão à empresa alheia; e,

¹²⁰ ASCENSÃO, José de Oliveira. Ob Cit. p. 136.

c) indução do público em erro, mediante a falsa afirmação da própria empresa;”

(Grifos nossos)

Resumindo que “*no primeiro caso o agente enfeita-se com penas alheias; no segundo, atinge a empresa concorrente; no terceiro mascara-se, apresentando-se como não é*¹²¹”.

A possibilidade de o elemento "cor", no tocante a sua aplicação, alcançar direitos de proteção através do fenômeno do *trade dress* já foi discutida no capítulo anterior, cabendo aqui demonstrar que esta aplicação diferenciada da cor, quando utilizada por terceiros de forma desonesta, merece ser reprimida pelo instituto da Concorrência Desleal.

A usurpação de elementos distintivos de outrem demonstra nítido intuito de beneficiar-se do fundo de comércio do titular envolvido, na condição de aproveitamento incontroverso dos elementos empresariais de terceiros.

Nas palavras de ASCENSÃO ganha pertinência a proteção do elemento cor do *trade dress* “*enfeitando-se com a característica distintiva alheias*”. O uso da cor escolhida não de maneira aleatória, mas sim aquela revelada como um mecanismo de sedução pelo agente econômico, não pode ser o enfeite de outro agente econômico.

Esta aplicação peculiar goza de proteção e se foge do domínio comum não é passível de utilização da mesma forma por terceiros. Logo, não pode este terceiro enfeitar-se com esta cor distintiva, não funcional, incapaz de causar confusão naquele segmento mercadológico, fazendo *jus* à configuração do fenômeno do *trade dress* e a repressão pela Concorrência Desleal.

¹²¹ ASCENSÃO, José de Oliveira. Ob. Cit. p. 95.

O agente infrator busca, de um modo desleal, obter vantagem na luta concorrencial, sem se sujeitar ao árduo trabalho de pesquisar e criar uma identidade própria e peculiar para o seu produto serviço ou estabelecimento através de uma cor distintiva, aproveitando-se – sem justificativas e muito menos amparo legal – das construções e aplicações desenvolvidas por terceiros.

A cor é um elemento ativo que atrai e cria demanda, muitas das vezes, sem que sejam considerados os demais elementos de uma marca, por força do seu mecanismo de sedução e estímulo ao consumo. Daí, fazer-se atrair através da cor de outrem é conduta desleal, passível de gerar desvio fraudulento e indevido de clientela, concorrendo de forma desonesta e injusta no mercado.

Este uso desleal, ou esse enfeite, efetivo – com as penas do pavão alheio – afeta inexoravelmente o consumo, destacando, assim, a importância econômica relativa à proteção legal de produtos no mercado¹²²:

*“O desenvolvimento econômico alcançado por nosso país nas últimas décadas tem suscitado, no plano jurídico, a discussão frequente de questões relativas ao uso de criações estéticas no meio empresarial, em face da diversificada gama de interesses em que interfere, em especial, com respeito à proteção dos elementos de cunho intelectual que identificam, no mundo negocial, a empresa, o estabelecimento e o produto correspondente (dentre outros, a marca, o nome, a insígnia, a embalagem e seus componentes.).(...) **Os conflitos em questão surgem em função da apropriação indevida por terceiros – em particular, concorrentes – de qualquer dessas criações, seja mediante uso não autorizado, seja mediante imitação, seja mediante assemelhação, seja, enfim, por qualquer modalidade que resulte em captação ilícita de clientela. Reproduções indevidas de produtos e aproveitamento ilícito de campanhas de marketing e de publicidade alheias têm sido detectadas e rebatidas na prática.** Na apresentação da empresa, na estruturação do estabelecimento, **na embalagem do produto, na publicidade veiculada pelos modos próprios e em outras situações em que se ofereça, a verdade é que cresce, continuamente, o elenco de invasões a direito de cunho intelectual utilizados na comunicação empresarial com o mercado, ampliando***

¹²² BITTAR, Carlos Alberto. Ob. Cit. p. 15-16.

a preocupação que se tem manifestado, em concreto, quanto à defesa do patrimônio incorpóreo de empresas

(Grifos nossos).

Uma inspiração injustificada sobre a aplicação de uma cor caracterizada como *trade dress* alheio denota uma conduta desleal, a fim de tirar proveito do fundo intangível de comércio do titular, se beneficiando do trabalho desenvolvido por este último, com a finalidade específica de se destacar das demais empresas, dando ao seu produto/serviço, através do elemento cor, um posicionamento capaz de deixar a sua marca mais próxima do público alvo.

A aplicação de cores desenvolve uma abordagem mais qualitativa de mercado, considerando a diferenciação e a memorabilidade. Visa uma economia centrada na procura através de uma orientação para o mercado e para o consumidor.

Ao tratar a aplicabilidade da Concorrência Desleal, Celso Delmanto discorre¹²³:

“Muitos artigos têm um aspecto particular (o arrangement francês ou o get up dos americanos) distinto dos demais similares, seja pela forma, cor, invólucro, recipiente, etiqueta, nome, sinal símbolo, figura ou outras características de identificação próprias. Pelo uso reiterado ou pela propaganda, tal aparência individualizante consegue marcar nos consumidores aquele determinado produto que eles acostumaram a adquirir. São tão valiosas ao produtor essas apresentações – em face do que representam para o público comprador – que geralmente só são mudadas, e após muitos estudos quando há decréscimo nas vendas.

Quase nunca o desencaminhador faz uma cópia exata ou imitação servil, freqüentemente deixando, a propósito, algumas diferenças que lhe servirão para alegar, mais tarde, que não copiou. Como chama os autores italianos, é aquela “riproduzione studiata e diversa”.

O que se imita é o aspecto extrínseco, a aparência formal do artigo ou produto, ou seja, a sua característica exterior, aquilo que o comprador vê e tem na recordação”.

(Grifos nossos)

¹²³ DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrência Desleal. Editora Universidade de São Paulo, 1975. p. 83-86.

Em outras palavras, pode se afirmar, que o que se imita é o *trade dress* dos produtos, sobretudo pelo impacto mercadológico que proporciona ao seu titular, desse modo o elemento característico de determinada configuração visual, que chama a atenção do concorrente desleal e interessado a capitar o mesmo impacto com seus produtos ou serviços, com vistas a obter lucros sem qualquer esforço inovativo ou de marketing, necessários para a concretização do fenômeno do *trade dress* no mercado.

O benefício de atratividade garantido às cores que se configuram *trade dress* é a principal usurpação praticada pelo agente desleal, visto o impacto direto que este elemento exerce sobre o potencial de vendas do titular.

Sem qualquer esforço, considera-se a possibilidade de o agente desleal alcançar lucros maiores através do ganho de atratividade inerente a aplicação da cor – ao *trade dress* de terceiro – hipótese em que a concorrência entre estes agentes será caracterizada como desleal.

Pelos capítulos anteriores observamos que não será a aplicação aleatória de cores sobre objetos capaz de obter proteção, apontando a necessidade de se preencher todos os requisitos constituintes de um *trade dress*. Para o instituto da Concorrência Desleal a busca incidirá sobre a relevância e desempenho da aplicação de determinada cor sobre a identidade visual de determinado produto, serviço ou estabelecimento, razão pela qual, aqui, independe a ausência de proteção direta para a cor *per si*. O instituto possibilita uma proteção para a sua aplicação dentro do contexto daquele conjunto imagem, conforme análise do caso concreto.

Em vista disso, os ataques por terceiros, ou os aproveitamentos desleais, são reprimidos em função dos possíveis reflexos jurídicos e econômicos que podem gerar aos agentes concorrentes.

Contudo, importante destacar que a Concorrência Desleal também poderá ocorrer na hipótese de determinado agente exercer medidas de repressão concorrencial, estando este desprovido de direito para tal.

Assim como destacado acima um elemento que não esteja protegido por direitos de exclusivo, ou nas linhas deste estudo, que não tenha preenchido os requisitos necessários para se consagrar *trade dress*, estará livre para uso comum.

Nas palavras de Cretella Junior¹²⁴:

“comete infração da ordem econômica, todo tipo de ato da empresa A, que tenha por objeto ou possa produzir limitação a) no modo de agir de outra empresa (limitação da livre iniciativa) ou b) no número de concorrentes (limitação da livre concorrência) (...) Configura ilícito econômico (...) todo ato, sob qualquer forma manifestado, independentemente de culpa (...) que possa limitar ou impedir – o acesso de novas empresas no mercado.”

(Grifos nossos)

Importante se faz uma análise detalhada sobre o preenchimento dos requisitos indicados neste estudo, a fim de que o instituto da Concorrência Desleal não seja levantado contra aquele que tão somente fez uso de elementos pertencentes ao domínio público, sofrendo, assim, coerção de direitos e restrição à livre concorrência.

¹²⁴ CRETELLA JUNIOR, José. Comentários à lei antitruste (Lei nº 8.884 de 11.06.1994). Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 75 em diante.

Para este estudo, interessa analisar o tipo contido no inciso III, do artigo 195, da LPI, que se caracteriza, em linhas gerais, pelo desvio de clientela, cujos exemplos de práticas são citados por Celso Delmanto, tais como, a imitação de fachadas de estabelecimentos e de seus processos de propaganda *in loco*, o uso de sinais não registrados de concorrentes a fim de orientar o seu próprio estabelecimento, imitação de catálogos, vitrines, filmes publicitários, *slogans*, *jingles* e quaisquer outros meios de publicidade¹²⁵.

As imitações de embalagens ou qualquer usurpação dos elementos constitutivos da identidade visual de um produto, serviço ou estabelecimento, estarão tipificadas neste preceito legal, tal como o emprego de uma aplicação específica de cor, de forma a assemelhar os seus produtos/serviços, a fim de torná-los passíveis de confusão aos do seu rival (inovador).

A atração da clientela é ato relativo à competição saudável de mercado, o que se reprime é o emprego do meio fraudulento, observado nas demandas judiciais examinadas no próximo capítulo, que são significativas ao estudo em tela, pois evidenciam o elemento cor do *trade dress* de produtos, serviços ou estabelecimentos como fator da dinâmica concorrencial atual.

¹²⁵ DELMANTO, Celso. Ob. Cit. p. 82-96.

CAPÍTULO 5 – DEMANDAS ENVOLVENDO O ELEMENTO COR CONFIGURADO *TRADE DRESS*

5.1 Introdução

A Propriedade Intelectual vem ganhando espaço no Judiciário brasileiro, de forma que câmaras especializadas estão sendo criadas pelos Tribunais de Justiça para analisarem demandas nesta área, sendo consideradas, portanto, como fonte de direito diante da concentração a geração de precedentes.

Diante da ausência de referência expressa e direta para a proteção do *trade dress* na LPI (Lei nº 9.279/96), observa-se que a sua análise pelos tribunais se depara com questões muito subjetivas, sobretudo quando o direito em debate versa sobre a aplicação de cores.

O presente estudo considera a possibilidade do elemento "cor", no tocante a sua aplicação, merecer proteção através do fenômeno do *trade dress*, de forma que o seu uso desonesto por terceiros seja reprimido pelo instituto da Concorrência Desleal. Portanto, a apreciação deve considerar a capacidade desta aplicação na identidade visual dos produtos, serviços e estabelecimentos configurar ou não *trade dress*.

Em caso positivo, há de se verificar se eventual aplicação da mesma cor por terceiro foi exercida de forma fraudulenta em consonância com o instituto da Concorrência Desleal, considerando que a vantagem competitiva sustentável das empresas advém da forma de gerenciarem a sua atuação e seus ativos no mercado.

5.2 Aspectos Gerais no Judiciário Brasileiro

Passamos a analisar decisões proferidas em ações fundamentadas em Concorrência Desleal, nas quais o agente infrator utilizou como meio fraudulento o emprego de cores configuradas na decisão como *trade dress* de outrem para desviar clientela em seu benefício.

1) *TRADE DRESS* “COCA-COLA”

"Neste primeiro momento de cognição superficial, a verificação comparativa do “trade dress” dos produtos COCA-COLA e COCA-COLA ZERO em relação com aqueles produzidos pela agravante demonstra que a combinação de cores e elementos gráficos, entre eles fonte, forma e disposição espacial de grafismos particularmente feita pela recorrente, em seu conjunto, resulta em apresentação final demasiadamente semelhante àquela dos produtos das agravadas. (...) O fato de as agravadas deterem fatia preponderante do mercado não faz com que todas as suas pretensões apresentadas em juízo configurem abuso de poder econômico ou tentativa de derrubar seus concorrentes com vistas à obtenção do monopólio de venda de refrigerantes. Além disso, a fato de existirem outras sociedades que possam estar utilizando a mesma combinação de cores e sinais distintivos da COCA-COLA, ainda que de forma ilegal, não legitima que a agravante também o faça. Fosse assim, todos aqueles que violassem o “trade dress” dos produtos COCA-COLA e COCA-COLA ZERO poderiam se escorar na ilegalidade uns dos outros, e assim manter suas empresas na ilicitude. Neste primeiro momento de cognição superficial, a verificação comparativa do “trade dress” dos produtos COCA-COLA e COCA-COLA ZERO em relação com aqueles produzidos pela agravante demonstra que a combinação de cores e elementos gráficos, entre eles fonte, forma e disposição espacial de grafismos particularmente feita pela recorrente, em seu conjunto, resulta em apresentação final demasiadamente semelhante àquela dos produtos das agravadas. A aparente ilicitude praticada contra o direito de exclusividade das agravadas indica nos autos ambos os seus pressupostos constituídos: parece ter havido uma reprodução idêntica ou semelhante, no todo ou em parte, e tal reprodução tem o condão de gerar risco de associação ou confusão ao consumidor da marca COCA-COLA, ainda que não tenha havido má-fé da agravante em agir de tal maneira." TJRJ, Ai 0032408-59.2011.8.19.0000, Primeira Câmara Cível, Maria Augusta Vaz M. De Figueiredo, 20 de setembro de 2011.

A decisão acima evidencia os elementos levados em consideração pelo Judiciário para aferição de associação ou confusão inerente ao *trade dress* dos produtos, destacando, inclusive, a combinação de cores peculiar aplicada nos produtos denominados pela marca “COCA-COLA”.

Um dos argumentos de defesa das empresas não dominantes do mercado é de que a líder emprega práticas de abuso de poder econômico através de medidas coercitivas. Todavia, este argumento não se sustenta quando evidenciado o aspecto fraudulento da conduta do agente demandado.

A desembargadora esclarece que a existência de outras empresas utilizando-se do *trade dress* da “COCA-COLA” não autoriza o seu uso pela empresa demandada, não podendo esta se valer da ilegalidade dos outros agentes do mercado.

2) *TRADE DRESS* “CARLTON”

“Trata-se de requerimento de antecipação de tutela jurisdicional na qual se pede que a demandada se abstenha do uso, comercialização e propaganda das embalagens do produto EIGHT, nos moldes utilizados pela demandante na marca CARLTON, de sua propriedade. Com efeito, a demandante tem registrado no INPI a marca CARLTON e seu consequente conjunto visual, que são notórios e, por isto, têm garantida a proteção na forma constante do mencionado registro. O confronto do material em cópia e das embalagens que acompanham a inicial traz a verossimilhança acerca da possibilidade de se causar confusão no mercado de consumo, o que se extrai das cores, do rótulo, da disposição dos elementos que compõem a embalagem, além da forma. Tudo isto combinado pode, efetivamente, levar à diluição da marca já consolidada no mercado, o que coloca o periculum in mora a favor da demandante. (...) Tendo em vista a manifesta semelhança das embalagens dos cigarros (fls. 230), a apresentação da marca “EIGHT” pode, de fato, causar confusão ao consumidor e, conseqüentemente, abalar a solidez da marca “CARLTON”, que há anos está disponível no mercado.” TJRJ, AI 0026868-30.2011.8.19.0000, Nona Câmara Cível, Des. Odete Knaack de Souza, 18 de agosto de 2011.”

O fator destacado pela desembargadora foi a existência de registro junto ao INPI para a marca “CARLTON” nominativa e mista (contemplando elementos do seu conjunto visual). Sem prejuízo dos registros, o *trade dress* foi determinante para análise do risco de confusão pelo consumidor, considerando a disposição dos elementos contidos na embalagem do produto.

O prejuízo advindo da ausência de coerção às condutas de usurpação aos elementos característicos da marca também foi mencionado, como a “diluição”, ocasionando o enfraquecimento dos requisitos constituintes do *trade dress*, especialmente o da distintividade.

3) *TRADE DRESS* RESTAURANTE LA FIORENTINA

"Observa-se que a pretensão de conferir proteção a elementos nominativos cuja grafia se apresente de forma estilizada possui instrumento próprio – registro de marca mista – em relação ao qual nenhuma das partes lançou mão, como é possível observar da pesquisa realizada no sítio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – na rede mundial de computadores, que revela somente pedido de registro de marca nominativa (aquela restrita às palavras). De outra forma, admitir-se-ia suposta proteção a direito marcário sequer exercido pela agravada e que, por possuir instrumento jurídico concreto de salvaguarda (registro de marca mista), não pode, a princípio, pretender estar inserido dentro de conceitos abstratos e carecedores de regulamentação, como soem ser a ideia de identidade corporativa e trade dress. Não obstante o exposto, entende-se, em cognição sumária, pela legitimidade da tutela dos demais elementos da identidade corporativa do restaurante carioca, notadamente sua história construída desde 1957. Nesse contexto, plausível a manutenção da decisão antecipatória no que toca ao comando de abstenção de qualquer conduta que conduza à existência de relação entre os restaurantes, como se aquele localizado em Porto Alegre fosse filial do estabelecido no Rio de Janeiro, o que inclui a imposição de retirada do ano da inauguração deste último de qualquer material, painel, letreiro, utensílios, ressaltando-se que o agravante já promoveu essas alterações (fls. 230/236)." TJRJ. AI 0008026 – 02.2011.8.19.0000, Décima Terceira Câmara Cível, Des. Gabriel De Oliveira Zefiro, 01 de junho de 2011.

Este caso merece especial atenção, pois enfatiza que o **NÃO** registro da marca, no caso *LA FIORENTINA*, pode enfraquecer a alegação de *trade dress*. A decisão anterior, referente à marca “CARLTON”, corrobora a assertiva de que esta análise vem sendo considerada pelo Judiciário no exame dos casos concretos.

Este fato fortalece o entendimento de que, quanto maior a proteção dispensada pelos titulares aos seus ativos intangíveis, maior será o seu escopo de proteção perante seus concorrentes. Havendo a possibilidade de fazer uso dos mecanismos de apropriação

dispensados pela Propriedade Intelectual (marcas [nominativa, mista, figurativa, tridimensional], patente, desenho industrial e direito autoral), que o faça.

4) TRADE DRESS “DERBY”

"Processual civil. Obrigação de não fazer. Cigarros Kirby e Derby. Semelhanças visuais evidentes. Liminar deferida para que a ré se abstenha de usar, comercializar e propagar as atuais embalagens do produto Kirby. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais, porque, pelo que se observa dos exemplares dos produtos KIRBY e DERBY, as embalagens são praticamente idênticas, passíveis de causar confusão visual nos consumidores, possuindo ambas as mesmas cores, brasões, diagramação e até seus nomes grafados na mesma cor, embora não haja conflito fonético. Recurso ao qual se nega provimento." AI 2007.002.00326, Decima Terceira Câmara Cível, Des. Lindolpho Morais Marinho. 15/08/2007

O alcance da identidade causa impacto mesmo que não haja conflito fonético entre as marcas nominativas que intitulam os produtos em análise. O conjunto imagem ganha status de marca, na sua função precípua de signo distintivo.

<u>KYRBY</u> (infrator)	<u>DERBY</u> (titular)
	

Na análise das embalagens acima merece destaque o elemento central que as associam, qual seja, a cor vermelha e a sua aplicação na mesma disposição. Observa-se o impacto que a aplicação de apenas um elemento (cor) pode provocar na comparação de duas embalagens, sendo tão grande o seu destaque da cor que os demais elementos passam a ser complementares.

1) *TRADE DRESS* “SPDO”

"Propriedade intelectual. Marcas. Uso inautorizado de web site, trade dress, desenho industrial e slogans, causa confusão nos consumidores quanto a estar a ré licenciada pela autora. Dano de diluição da marca e perda de clientela. Concorrência desleal. (...) a alegação da titularidade da spdo, não permite o uso inautorizado de criação alheia como colocado na decisão agravada, o que não obsta, evidentemente ao titular da marca, o uso normal desde que não se assemelhe a qualquer das linhas dos produtos das agravadas. Em nenhum momento, portanto, a decisão da tutela antecipada mantida pela decisão monocrática visou vedar a comercialização de produtos próprios, mas apenas cessar a prática de concorrência desleal e atividade parasitária. Desprovemento do recurso." TJRJ, AI 0066169-18.2010.8.19.0000, Decima Oitava Câmara Cível, Des. Helena Candida Lisboa Gaede, Decisão Monocrática: 17/12/2010.

As decisões proferidas não remetem o agente infrator ao abandono da sua atividade empresarial, o que se busca é a concorrência saudável através de práticas concorrenciais leais que não prejudiquem o agente inovador.

5.2.1 Análise Geral

As decisões guardam consonância com os efeitos apontados nos capítulos anteriores para os signos distintivos em geral, bem como para o *trade dress* (especialmente o elemento cor), sobretudo com o a possibilidade de a percepção pelo consumidor ir além dos elementos nominativos, agindo sobre a identidade visual do produto/serviço e as características da marca que o nomeia.

O desvio de clientela é o centro das manifestações do Judiciário, sendo certo que a mera conduta pelo agente, através do emprego de meio fraudulento, é suficiente para qualificar a Concorrência Desleal, não sendo necessário o alcance efetivo do fim a que se presta a conduta desonesta utilizada¹²⁶.

¹²⁶ DELMANTO, Celso. Op. Cit. p. 86-87.

Como observado, os aspectos subjetivos envolvidos para a configuração da Concorrência Desleal são muitos, de modo que apenas a análise sobre cada caso concreto vai determinar se há direito a ser protegido e se a prática empenhada pelo agente foi fraudulenta e passível de repressão.

Nesse sentido, as provas apresentadas no litígio serão imprescindíveis para a configuração do elemento cor como *trade dress*, devendo esta prova ser inequívoca. Além disso, deve ser suficiente para demonstrar a possibilidade de erro, dúvida e/ou confusão pelo público, dentro de uma análise que contemple todas as circunstâncias e atos que possam levar a estas possibilidades.

A impressão deixada pela cor aplicada pelo agente demandado deve remeter ao objeto do agente demandante, de modo que a cor possui forte influência no sucesso de eventual litígio, em termos de poder criar confusão no espírito do público, que compara a imagem de um produto com a memória que tem da imagem do outro¹²⁷.

Não se contesta a força conferida ao registro marcário, sobretudo na sua condição de título oponível contra terceiros, contudo é a força de todo o contexto marcário – refletido no *trade dress* e, especialmente, na cor escolhida para vesti-lo – que consubstanciará este capital, integrante do fundo de comércio das empresas, ao qual é garantida proteção no espaço da concorrência.

A cor cria uma disparidade na semelhança dos componentes do mercado, os destacando e minimizando o erro e a confusão do cliente. Uma disputa honesta exige uma

¹²⁷ OLAVO, Carlos. Desenhos e modelos: evolução legislativa, in Direito Industrial. Coimbra: Almedina, 2003, vol. III. p. 66.

política de diversidade, de modo que a utilização das cores anteriormente definidas para identificar um produto, serviço ou fachada alheios constitui expediente irregular¹²⁸.

5.3 A importância do elemento cor nas fachadas de postos de gasolina

Os postos de gasolina são um bom exemplo para expressar a utilidade da aplicação de uma cor ou de uma combinação de cores na identificação de estabelecimentos no mercado concorrencial. Ao longo de uma estrada é possível observar inúmeros postos de gasolina e muitas vezes o condutor do veículo, ansioso para poder abastecer, identifica o seu eleito há metros de distância exclusivamente pela cor das fachadas.

As cores são passíveis de assimilação à distância, bastando que haja luz para serem percebidas pelo público. Ao contrário das letras que formam as marcas nominativas, pois a distância pode atrapalhar a leitura e a exata compreensão da marca, fazendo com que os motoristas sejam atraídos pela cor.

Quando a cor efetivamente capta esta atração do público ela assume a função distintiva mencionada no capítulo anterior sobre a configuração do *trade dress*, e está apta a merecer proteção e lograr direitos de exclusivo através do fenômeno do *trade dress* (considerando também que sua aplicação não seja funcional).

Concentraremos esta análise nos postos de gasolina da Petrobrás Distribuidora, que dispensa apresentação quanto a sua atuação no mercado de petróleo, cuja qualidade do combustível fornecido para revenda é reconhecida e notória. Seus postos de gasolina são

¹²⁸ TJSP. AC. 0142306-37.2010.8.26.0100, Câmara Reservada de Direito Empresarial do tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Enio Zuliani, 13 de setembro de 2011.

identificados pelas marcas “PETROBRAS” e “BR” e ostentam as cores “VERDE” e “AMARELO” na faixaada dos estabelecimentos:



A persuasão das cores é tão forte que se retiradas as marcas nominativas o público manterá a identificação do estabelecimento em seu consciente, tal como exemplificamos acima com as agencias do Banco do Brasil e Itaú.

O *trade dress* é tido como padrão visual, e para este estudo pode incidir apenas na aplicação do elemento cor em um contexto, ensejando ao agente infrator que lhe usurpa, o proveito de clientela alheia e obtenção de lucros que não lhe seriam devidos.

Diante dessa qualidade agregadora a cor é o elemento comumente usurpado da Petrobras Distribuidora pelos concorrentes para desviar a clientela, conforme se observa nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL 0103524-86.2009.8.26.0005 - COMARCA: SÃO PAULO - APELANTE: ESCUNA AUTO POSTO LTDA - APELADO: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA LTDA - MMª JUÍZA PROLATORA: DRª MARIA CECÍLIA MONTEIRO FRAZÃO – DECISÃO DE 8/11/2011.

Concorrência desleal Utilização do trade dress de marca de distribuidora de combustíveis, com utilização de fachada do posto de gasolina com as cores que caracterizam o conjunto de imagens distintivo. Violação de direitos da propriedade industrial e usurpação que tem finalidade de aproveitamento da bandeira para captação de clientela. Ordem de abstenção mantida, excluído o pedido de indenização por absoluta falta de prova do an debeatur Provimento, em parte.

(...) Recurso de apelação tirado por ESCUNA AUTO POSTO LTDA. contra r. sentença que, ao acolher ação da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., ordenou (em confirmação da tutela antecipada emitida à fls. 83) que a recorrente não mais utilizasse as cores da marca figurativa da autora (...)

O motivo da r. sentença reside no quadro fotográfico comparativo de fls. 7 e a ata notarial de fls. 57, verso, descrevendo os fatos constatados em comparecimento do tabelião no dia 16.12.2008 (cores da testeira e uniforme dos frentistas). (...) o que não poderá ser relegado a plano secundário (verdadeiro fundamento da causa petendi) é a utilização de cores do padrão “BR” para passar a ideia, principalmente para o motorista que passa pela Av. São Miguel (n. 500) e que deseja abastecer o veículo, que o posto ali montado possui licença da Petrobrás (...)

Quando protocolizada a ação existiam os fatores de aproximação da marca e sua utilização indevida e o mais forte deles resulta das cores (amarelo e verde) e do uniforme do frentista. A fotografia de fls. 7, que foi ampliada à fl. 73 para facilitar o campo visual, revela a similaridade da testeira e embora as coberturas não coincidam totalmente na forma (a recorrente tem estilo reto enquanto a da autora é arredondada) esse detalhe é ínfimo para descaracterizar a usurpação e o efeito do aproveitamento indevido, porque escapa da observação do consumidor. (...) Sendo oportuno enfatizar que as provas da concorrência desleal estão nos anexos fotográficos, evidências de que os frentistas utilizavam uniformes característicos dos postos licenciados (fls. 105) e toda a pintura espalhando a noção de revenda autorizada de produtos “BR” (...).

(Grifos nossos)

O agente demandado adotou no seu posto de gasolina uma fachada contendo as cores que caracterizam o conjunto imagem da Petrobras Distribuidora, ato considerado pelo

Judiciário como usurpação com a finalidade de aproveitamento e captação de clientela, ordenando, portanto a **não utilização das cores: verde e amarelo.**

O elemento cor foi o fundamento da causa de pedir da demandante, reconhecendo que a sua aplicação na fachada do posto de gasolina do concorrente passaria aos motoristas da rodovia, que desejassem abastecer seus veículos, a ideia de que aquele posto seria “PETROBRÁS”.

O encantamento característico das cores ganha efetividade no reconhecimento do seu poder pelo Judiciário, que identifica esse elemento como hábil a atrair clientela, de modo que o elemento cor configura-se *trade dress* e ganha proteção.

Durante a condução dos veículos a escolha pelo posto de gasolina se dá de forma dinâmica, dificultando a análise isolada dos elementos constitutivos dos estabelecimentos. A clientela se guiará pelo conjunto imagem, do qual, nos postos de gasolina, “salta aos olhos”, a cor ou as cores. O agente desleal se beneficia deste caráter dinâmico.

“Apelação Cível nº 9222281-66.2007.8.26.0000 - Apelante: AUTO POSTO ITAÍ LTDA. - Apelado: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A - Comarca: 5ª Vara Cível da Comarca de São Paulo Regional de Santana - Juiz: Dr. Enéas Costa Garcia. Decisão de 07.02.2012.

Ação de indenização visando ressarcimento de prejuízos decorrentes de concorrência desleal, consistente no uso desautorizado do layout dos postos de combustíveis da rede BR. Sentença que julgou a demanda procedente, reconhecendo a conduta maliciosa do demandado ao utilizar os mesmos elementos visuais dos estabelecimentos da demandante, causando confusão ao público consumidor. (...)

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória julgada procedente pela r. sentença de fls. 153/157, de relatório adotado, condenando o requerido à obrigação de alterar significativamente a aparência do seu estabelecimento comercial, afastando os elementos de identificação do trade dress da empresa autora. (...)

A análise das fotos de fls. 104, 106 e 107 comprova o comportamento malicioso do requerido. O réu promoveu insignificante alteração na testeira da cobertura,

pintando uma faixa cinza onde anteriormente existia uma pequena faixa amarela, tal como nos postos da autora. Não é preciso ser expert em publicidade para perceber que a maior parte da cobertura era pintada em verde, no mesmo tom que ainda subsiste, o que aliado às cores e ao desenho das bombas e demais coberturas internas gera, inegavelmente, a confusão com os estabelecimentos da autora. (...)

Houvesse efetiva intenção de descaracterizar o estabelecimento, evitando a confusão com os outros da autora, poderia o requerido ter utilizado qualquer outra cor, modificado realmente a aparência do seu posto.

Para ficar no argumento do réu, utilizando as cores verde e branca: por que não pintar a testeira inteira de branco? Ou por que não inverter a proporção das faixas, com uma grande faixa branca e uma pequena verde? Por que não uma testeira listrada de pequenas faixas verde e branco? Se o réu apenas usa as cores branca e verde, por que nas fotos de fls. 100/107 a cobertura interna das bombas e as próprias bombas apresentam a cor verde e amarela, exatamente como nos postos da autora?

(...)

Houvesse a efetiva intenção de alterar o trade dress teria o requerido promovido alteração mais significativa do estabelecimento, como de resto havia sido determinado em sede de tutela antecipada e não foi cumprido.”

O emprego das cores verde e amarelo foi fundamental para o deslinde do caso, de modo que o julgador cita na decisão várias possibilidades de diferenciação dos postos de gasolina do concorrente, todas pautadas na aplicação de cores distintas das utilizadas pela Petrobrás.

O caráter catalizador que este estudo invoca para a cor, fazendo dela um elemento autônomo e digno de proteção em determinados contextos, é materializado na decisão acima que afirma taxativamente que “houvesse efetiva intenção de descaracterizar o estabelecimento, evitando a confusão com os outros da autora, poderia o requerido ter utilizado qualquer outra cor, modificado realmente a aparência do seu posto”.

A constatação em tela ampara este estudo no tocante a cor poder se revelar como um elemento suficiente para modificar a aparência, a apresentação, a vestimenta, a roupagem dos produtos, serviços e estabelecimentos.

Apelação nº: 0129320-31.2008.8.26.0000 - *Comarca:* São Paulo - *Apelante:* MARICAR GASOLINA E SERVIÇOS - AUTOMOTIVOS LTDA E OUTRA - *Apelado:* OS MESMOS. Decisão e 24.01.2012.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Concorrência desleal. **Utilização das cores verde e amarelo no posto de gasolina da ré. Cores tradicionalmente atribuídas à marca da bandeira BR de titularidade da autora.** As cores não podem ser objeto de registro (art. 124, VIII), mas em conjunto com uma determinada marca formam um padrão visual que, se utilizados de forma indevida, por terceiros, podem vir a causar confusão entre o público consumidor, com o nítido intuito de desvio de clientela. **É que tais cores compõem o denominado trade dress da autora.** (...) Concorrência desleal verificada. **Embora a marca da ré, “Ruff”, inserida na testeira e nos rótulos em verde e amarelo seja diferente da marca BR da autora, A SIMPLES UTILIZAÇÃO DAS CORES VERDE E AMARELO TEM POTENCIAL PARA CONFUNDIR OS CONSUMIDORES MENOS AVISADOS.** Tal situação não caracteriza a contrafação, mas apenas a concorrência desleal. (...)

O Tribunal de Justiça, como fonte de direito e gerador de precedentes, corrobora, portanto, a proposição desta dissertação e consagra que a cor, embora por si só não seja objeto de registro (art. 124, VIII – LPI), inserida em determinado contexto, forma um padrão visual único, que se utilizado por concorrentes poderá gerar confusão e, por conseguinte, passível de repressão pelo instituto da Concorrência Desleal.

A Concorrência Desleal nos casos em análise é consubstanciada pelo uso dos elementos identificadores da marca Petrobrás, qual sejam “as cores amarelo e verde”, que são diretamente vinculadas pelo público à Petrobrás, sendo assim, a simples utilização delas tem potencial de desviar clientela.

Por que ter trabalho de copiar uma infinidade de elementos de um concorrente pioneiro, ou até mesmo dispensar quantia vultosa em pesquisas e aperfeiçoamento da qualidade, se pode aproveitar-se exclusivamente da aplicação de uma cor, valendo-se da premissa – que para este estudo não prospera – de que as cores não são protegidas.

É o impacto visual característico das cores sobre a visão humana que deve ser levado em consideração, o seu efeito sobre o público, que advém do esforço e criatividade do agente empregador nesta aplicação diferenciada nos objetos e o lança no mercado como diferente e memorável.

5.4 O Caso LOUBOUTIN x YVES SAINT LAURENT



129

No último ano a mídia acompanhou o desdobramento do processo judicial interposto por Christian Louboutin em face de Yves Saint Laurent nos Estados Unidos¹³⁰, a fim de que este último deixasse de utilizar a cor vermelha no solado dos sapatos que produz, tomando como base, entre outros argumentos, o fato de ser detentor de um registro¹³¹ para a cor vermelha, como marca, no segmento de calçados.¹³²

¹²⁹ DIDEROT – Tradução livre: *"C'est le dessin qui donne la forme aux êtres; c'est la couleur qui leur donne la vie. Voilà le souffle divin qui les anime."*

Imagem disponível em <http://fashionablyjust.com/2011/07/louboutinysl-lawsuit-gets-laughed-at-in-court/> acesso em 02.12.2011.

¹³⁰ Disponível em <<http://www.eversheds.ie/News.aspx?ID=79D21E24-862B-4685-A66A-2D7059FB72E2&PID=a257bece-c1e7-464a-9cd0-fde10d3a18c3&NID=4828e3b8-aa7f-45fb-b631-651d5d45e17f&M=2>> Acesso em 25.09.2011.

Disponível em <<http://www.polity.org.za/article/colour-trade-marks-and-the-fashion-industry-2011-10-12>> Acesso em 02.12.2011.

¹³¹ Trademark registration nº. 3,361,597 for its Red Sole Mark.

¹³² Cabe lembrar que os Estados Unidos, assim como no Reino Unido, contempla a possibilidade de registro de cores, ou sua combinação, como marcas. *"There has been much debate over whether or not colours should be*

Além disso, Christian Louboutin argumentou que seus sapatos são conhecidos mundialmente por ostentarem solas vermelhas, de modo que o uso do vermelho nas solas de sapatos por Yves Saint Laurent infringiria os direitos advindos do seu registro e causaria confusão entre os sapatos de cada um deles junto ao público.

O juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos proferiu decisão contrária aos interesses de Christian Louboutin, sob o argumento de que o registro apresentado por este não poderia ser considerado válido, uma vez que a cor vermelha seria um elemento funcional na indústria de calçados.

Na decisão o juiz federal distinguiu o mercado da moda de outros segmentos em que o registro de cores como marcas foi permitido, considerando que na moda as cores exercem uma função ornamental e estética, vital para uma concorrência saudável entre os agentes.

Este posicionamento levanta um aspecto polêmico para o presente estudo, no tocante ao requisito da “não funcionalidade”, indicado no capítulo 2, para configuração do *trade dress*. Na ótica do juiz federal do Tribunal Distrital, no mercado da moda as cores teriam um papel funcional, portanto, a sua utilização exclusiva por um agente acarretaria em danos à livre concorrência.

Pelas análises desenvolvidas neste estudo, o exame do juiz federal foi feito de forma indevida, considerando a cor *per se*, enquanto a busca – exercida por Christian Louboutin e

registered as trademarks, and thus protected by law. It is true that colours do share characteristics inherent with other 'signs' that can be registered, and it is also true that as signs, they are able to distinguish between products. As a result, the UK, US and other countries have begun to enforce colours as trademarks. LONDESBOROUGH, Samuel. “Should Colours be protected by trade mark law? What problems may arise in protecting them?”. Dissertação de mestrado apresentada à Kent University. Disponível em https://www.kent.ac.uk/law/undergraduate/modules/ip/resources/ip_dissertations/2004-05/Samuel_Londesborough_IP_Dissertation.doc.

nesta dissertação – é a da consagração do mito de que uma única cor pode alcançar direitos de exclusivo pelo fenômeno do *trade dress*, dependendo do contexto em que se apresente, pelo seu poder de identificar e valendo-se da premissa de que “*a cor liberta-se do motivo*”¹³³.

Pensando na indústria da moda, em particular, a proteção de cores aparenta ser uma questão controversa. Contudo, aplicando os pressupostos evidenciados neste estudo é possível considerar que a proteção à cor é hábil, bastando apenas superar os requisitos constituintes do *trade dress*.

Para exemplificar uma combinação de cores em um formato particular, observa-se a distintiva combinação do vermelho, branco e azul de *Tommy Hilfiger* em relação ao vestuário:



Camisas da marca "Tommy Hilfiger".

Combinação das cores: vermelho, branco e azul aplicada de forma peculiar nas peças de vestuário que identifica a Marca: "Tommy Hilfiger".

Não há monopólio em favor destas cores, o objeto de proteção é o seu arranjo particular.

Quem já não identificou uma camisa como sendo da marca “TOMMY HILFIGER” apenas por observar esta pequena, porém distintiva, combinação de cores ostentada em todas as suas peças de vestuário.

¹³³ A cor liberta-se do motivo (...). PEDROSA, Israel. O Universo da Cor. 4 reimpressão. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2009. p.91.

No tocante aos sapatos LOUBOUTIN, e considerando as proposições deste estudo, entende-se que as solas vermelhas não são meramente decorativas e nem funcionais, mas sim, cumprem com uma função muito importante na concorrência, na medida em que indicam a origem de sapatos, como sendo um LOUBOUTIN, distinguindo-os dos sapatos de outras mulheres.

Nesse sentido, cabe examinar a decisão proferida recentemente pelo Tribunal de Recursos dos Estados Unidos¹³⁴, que corrobora a defesa desta dissertação de que as cores podem ser protegidas.

Destaca-se a seguir os argumentos que fundamentaram a decisão e que guardam pertinência para esta análise.

(a) Erro na não consideração do registro nº. 3,361,597 para a marca “Red Sole”, conforme reivindicação do titular.

O Tribunal Distrital teria errado ao entender a reivindicação feita por Christian Louboutin para a cor vermelha em sapatos femininos de forma ampla e geral. Enquanto o que teria sido reivindicado era a aplicação da cor vermelha apenas no solado dos calçados.

A avaliação teria considerado a marca “Red Sole” apenas como uma cor que o titular utilizaria nos calçados que produzia, sem considerar as informações contidas no certificado de registro, de modo, inclusive, a negar-lhe validade.

Assim, a decisão do Tribunal de Recursos enaltece a validade do registro concedido para a marca “Red Sole”, em nome de Christian Louboutin, reconhecendo que quando um

¹³⁴ Decisão integral no Anexo I para consulta do texto original.

certificado de registro é emitido, este será um importante elemento de prova a ser considerado em uma análise judicial.

Os tribunais americanos reconhecem que a presunção de validade é limitada ao formato exato em que a marca foi registrada, por isso, na avaliação do seu caráter distintivo, a marca deve ser testada, observada como um todo, examinando a combinação geral que o signo identifica.

O registro em análise inclui um desenho mostrando a cor e o seu específico posicionamento na marca:



A cor vermelha foi reivindicada como uma característica da marca, de modo que esta consiste apenas em um único solado vermelho no calçado, e, sobretudo, em um posicionamento único, distintivo e peculiar no objeto.

O Tribunal de Recursos apontou a necessidade de se examinar a aplicação da cor dentro de um contexto sólido e perceptível, ou seja, considerando um “posicionamento único em um revestimento envernizado”. Não se trata apenas de uma cor de sapatos. Tem-se uma

cor empregada exclusivamente no solado de sapatos de salto alto femininos, cujo revestimento é envernizado.

A cor nesta conjuntura funciona como um “recurso”, um identificador distintivo das mercadorias “LOUBOUTIN”, de modo que quando a visão humana perceber um sapato, no meio de outros mais, ostentando a cor vermelha sobre a sola envernizada de um salto alto, imediatamente, o reconhecerá como um “LOUBOUTIN”.

A aplicação desta peculiar vestimenta distintiva, por uma inspiração injustificada de um agente concorrente, nas linhas deste estudo, estará sujeita à repressão pelo instituto da Concorrência Desleal, por infringir o direito de exclusivo a ser reconhecido e tutelado como fenômeno do *trade dress*.

(b) Erro na análise de funcionalidade da marca “Red Sole”

O Tribunal teria errado ao observar o aspecto de funcionalidade sobre a cor *per si*, quando deveria tê-lo feito sobre uma cor aplicada de uma forma específica em um determinado local do sapato.

A decisão afastou o entendimento do Tribunal Distrital, no sentido de que qualquer recurso de um produto que contribua para o apelo ao consumidor é um elemento funcional do produto. Para o Tribunal de Recursos, adotar este princípio significaria reconhecer que se um consumidor gosta de uma marca, por achá-la esteticamente agradável, um concorrente estaria livre para também adotar e usar a marca por conta própria em seus produtos¹³⁵.

¹³⁵ Decisão: “Furthermore, if defendant’s position were accepted, it would be the death knell for trademark protection. It would mean that simply because a consumer likes a trademark, or finds it aesthetically

O Tribunal de Recursos defende ainda que a proteção só pode ser negada quando a sua concessão impedir a concorrência saudável entre os agentes, de forma a limitar as alternativas possíveis de serem empenhadas por estes. O exame das características dos produtos é necessário para aferir se os elementos reivindicados são essenciais para a concorrência naquele segmento mercadológico¹³⁶.

Nessa linha, não foram encontradas nos autos quaisquer provas que demonstrassem que o “solado vermelho” faria os sapatos funcionarem melhor, durarem mais ou custarem mais barato. Nestes dois últimos aspectos, ao contrário, evidenciou-se que o emprego de um “solado vermelho” aumentou os custos de produção e que o seu desgaste se dá de forma mais rápida do que solados pretos ou beges, tradicionais.

Por esta razão, o Tribunal de Recursos afastou o entendimento de que o “solado vermelho” caracterizaria uma vantagem utilitária, com vistas à funcionalidade dos sapatos, apresentada na decisão do Tribunal Distrital.

5.4.1 Conclusão

O que se depreende é que a cor vermelha permanece disponível para uso e fruição por terceiros em diversas posições e enquadramentos em sapatos. O que se coibiu através desta decisão do Tribunal Recursal é o emprego da cor vermelha naquela específica posição na sola

pleasing, a competitor could adopt and use the mark on its own products. Thus, a competitor could adopt the distinctive Mercedes circle and tri-point star or the well-known golden arches of McDonald's, all under the rubric of aesthetic functionality.” p. 20.

¹³⁶ Decisão: “Thus, in order for a court to find a product design functional, it must first find that certain features of the design are essential to effective competition in a particular market.” p. 21.

envernizada de sapatos, ou seja, a combinação de uma cor peculiar, em uma localização particular, em um material (solado) específico.

Reconheceu-se que este poder atrativo e identificador faz da cor um mecanismo de informação ao público. Ao se deslocar, aquela cor arrasta consigo uma infinidade de códigos e informações complementares que ao longo do tempo foram consolidadas e memorizadas por associação na mente das pessoas.

O solado vermelho nos pés de algumas mulheres pode provocar uma sensação de satisfação ao garantir que as pessoas ao seu redor a identificam por uma mulher que usa um “LOUBOUTIN”. No seu consciente, o vermelho que passeia junto com o seu caminhar deixa pegadas de elegância, estilo, poder, luxúria. Ousaria dizer que o vermelho seria o símbolo de que aquela mulher carrega uma joia nos pés¹³⁷.

Com base no presente estudo esta combinação de fatores gera o fenômeno do *trade dress*, afastando quaisquer dúvidas de que a cor vermelha em questão, mesmo na indústria da moda, funciona como signo distintivo apto a merecer proteção por identificar uma fonte. LOUBOUTIN.

¹³⁷ Baseado em relatos de mulheres na internet e na entrevista de Christian Louboutin à um site quando da inauguração da sua loja no Brasil. <<http://vilamulher.terra.com.br/christian-louboutin-no-brasil-14-1-34-48.html>> <<http://www.christianlouboutin.com/>> <<http://ego.globo.com/Gente/Noticias/0,,MUL3739798,00-CONHECA+CHRISTIAN+LOUBOUTIN+O+HOMEM+QUE+CALCA+AS+ESTRELAS+DE+HOLLYWOOD.html>> <<http://www.dasmariasblog.com/post/711/inaugurada-primeira-loja-de-christian-louboutin-no-brasil>> <<http://designmuseum.org/exhibitions/future-exhibitions>>



"Em entrevista à apresentadora americana Oprah Winfrey, ele contou que a ideia de pintar a sola veio num momento em que ele achava que suas criações precisavam de um toque especial. "Uma funcionária minha sempre pintava as unhas. Um dia peguei o esmalte dela, passei na sola, e o sapato ganhou vida". Depois disso, nunca mais os solados Louboutin passaram despercebidos." 146

¹³⁸ Disponível em <<http://vilamulher.terra.com.br/christian-louboutin-no-brasil-14-1-34-48.html>> Acesso em 15.03.2012.

CONCLUSÃO

O fenômeno do *Trade Dress* não guarda grandes controvérsias quanto a sua configuração sobre um conjunto imagem dotado de componentes distintivos, não funcionais e utilizado de forma peculiar em produtos, serviços ou estabelecimentos, uma vez que tal fenômeno já foi alvo de análise pela doutrina e já vem sendo reconhecido pela jurisprudência.

Portanto, o presente estudo objetivou a análise do elemento cor nesta configuração visual, considerando, não o uso de uma cor *per si* ou da sua denominação – que permanecerão aptas ao uso comum – mas em uma aplicação específica de cor, dentro de um determinado contexto.

Observou-se a possibilidade de identificação de uma determinada estrutura pela cor, como um fenômeno de impregnação na mente do público, passando a assumir um papel hierárquico de grande relevância naquele contexto, por poder guardar a maior quantidade de conteúdo associativo, e em determinadas estrutura, sozinha expressar o todo.

Assim, a cor pode funcionar como um componente estético, ativo e autônomo nos objetos, conforme o seu emprego dentro de uma determinada configuração. O seu aspecto dinâmico, e por vezes sedutor, atrai a percepção do público. É como se a cor concentrasse nela os demais elementos daquele conjunto, sobressaindo-se do todo que a ostenta.

Todavia, o alcance desse fenômeno de reconhecimento não é tão simples. Para tornar-se merecedora de proteção, a aplicação de uma cor, ou de uma combinação de cores, precisa,

por si só, cumprir os requisitos necessários para a configuração de *Trade Dress*, que remetem as noções de “distintividade” e de “não funcionalidade”.

No tocante a distintividade, ressalte-se que a cor deve ser considerada não na sua forma simples ou da sua denominação, cabendo observar o seu contexto, o seu posicionamento. Para ser considerada diferente, a cor ostentada não pode guardar relação com a configuração visual de um concorrente.

Cores comumente aplicadas em determinado segmento mercadológico também não gozam de distintividade. Por exemplo, o preto para solas de sapatos é uma cor comum no segmento. Entretanto, a aplicação do vermelho em um “LOUBOUTIN” se fez distintiva no mercado, visto o poder atrativo do vermelho dentro daquele específico contexto, revelado exatamente por ser incomum naquele cenário.

A natureza genérica das cores é relativizada no momento que passa a ser usada de forma diferenciada e a conotação que tal emprego exerce naquele determinado objeto ganha relevância mensurável, perceptível e identificadora diante do público. É o conjunto formado por: aplicação, posicionamento, superfície, ambiente, meios de apresentação, mídias e etc., que constroem o aspecto visual ponderado nesta análise sobre a cor.

A busca é por se fazer identificar através das cores, de modo que a sua aplicação concentre neste elemento toda a configuração visual de um objeto, sendo ele o agente ativo responsável pela identificação pelo público, sendo reconhecido como autônomo diante dos demais elementos perceptíveis do conjunto dos objetos, na condição de efetivo signo distintivo.

A ausência de distintividade, por sua vez, pode ser auferida pela existência ou não de risco de confusão. Se presente, não é distintivo. Se ausente, a cor cumpre o requisito, levando em consideração a distância em face do domínio comum (distinguibilidade) e dos outros usos concorrentes (confusão).

Esclarecidos os aspectos do que seria um emprego distintivo de uma cor apta a configurar-se *trade dress*, o estudo revelou também que tal elemento pode vir a ser empregado de forma não funcional em produtos, serviços ou estabelecimentos, sendo uma característica de cunho meramente estético, originária da criatividade do agente econômico.

A aplicação de uma cor não deve estar adstrita à funcionalidade do produto, serviço ou estabelecimento, ou seja, empregada para alcançar o fim que aquele produto se destina a cumprir. Pois, assim o sendo, deixa de ser uma característica de caráter criativo e passa a ser característica útil ao seu objeto.

Quando uma cor consagra-se *trade dress* a sua aplicação pode gerar impactos importantes, ao considerarmos que cores são passíveis de assimilação à distância, bastando que haja luz para serem percebidas pelo público. Sua percepção não está condicionada a leitura, por exemplo, como ocorre com as letras que formam marcas nominativas.

A persuasão das cores em determinados contextos é tão forte que se retirados, por exemplo, os elementos nominativos que compõe a marca, o público manterá a identificação do objeto em seu consciente, tal como observado nos casos dos Postos BR e Agências do Banco do Brasil e Itaú, onde motoristas de uma rodovia ou transeuntes de uma avenida podem ser atraídos pela cor.

Essa noção de impacto tem a ver com a concepção construída ao longo da dissertação sobre aquela vestimenta que pode se destacar através do emprego expressivo de uma cor, fazendo com que o agente econômico pondere inúmeros fatores para chegar até a cor escolhida, naquela que pode captar atenção, expressar mensagens, comunicar símbolos e fidelizar clientela.

Diante da escolha, o empresário passa a apresentá-la com regularidade, a ostentá-la em diversos canais de comunicação, uma vez que na atualidade os produtos e serviços não se resumem a embalagens e fachadas de estabelecimentos. A cor pode vim referenciando seu objeto em anúncios de revistas, kits promocionais, redes sociais, *home pages*, *outdoors*, patrocínios de eventos, times esportivos e etc., consolidando sua imagem na mente do público.

A figura 4, na página 73, referente ao banco Itaú é um exemplo dessa regularidade. A cor laranja impregna a visão do público em diversos canais de comunicação utilizados pela Instituição: agências, publicidades em geral, site, logomarca, patrocínios e etc.

A cor passa a ser, então, não só um elemento estético, mas um capital para os agentes econômicos, diante dos atributos de comunicação e captação inerentes ao seu emprego como *trade dress*. Este componente sedutor na oferta, ativo gerador de associação na aquisição e de memorabilidade para futuras experiências do consumidor, passa a ter valor e força de fato no mercado concorrencial, exatamente por concentrar a capacidade de criar disparidade na semelhança existente entre os demais componentes do mercado.

Diante da sua potencialidade, a cor configurada *Trade Dress* passa a ser alvo de cobiça e, por conseguinte, do aproveitamento por terceiros, de modo que a aplicação desta peculiar vestimenta distintiva, por uma inspiração injustificada de um agente concorrente, nas linhas deste estudo, estará sujeita à repressão pelo instituto da Concorrência Desleal.

As decisões judiciais observadas apontam para a aferição de associação ou do risco de confusão entre o *trade dress* dos produtos, dando ênfase a possibilidade de desvio de clientela como fator determinante para tipificação de uma conduta desleal pelo agente concorrente, indicando, ainda, a cor como elemento decisivo nesta análise.

Outros aspectos também foram considerados, tal como o fato de a ausência de registro para a marca que denomina o objeto enfraquecer a alegação de *trade dress*, concluindo-se, então, que quanto maior a proteção dispensada pelos titulares aos seus ativos intangíveis, maior será o seu escopo de mecanismos de repressão perante seus concorrentes.

No caso “LOUBOUTIN”, indicado como exemplo prático do preenchimento dos requisitos de “distintividade” e “não funcionalidade”, restou evidenciado que a proteção só pode ser negada quando a sua concessão impedir a concorrência saudável entre os agentes, de forma a limitar as alternativas possíveis de serem empenhadas por estes.

Os agentes econômicos não estão excluídos do uso lícito de quaisquer cores, a análise que deverá ser posta em prática é concorrencial, de modo que o ato a ser reprimido é o desleal. Portanto, não há exclusividade sobre a cor, mas a possibilidade de garantia jurídica de repressão à eventual comportamento desonesto quanto aos aspectos da utilização desta cor no mercado.

Logo, é o impacto visual característico das cores sobre a visão humana que deve ser examinado, o seu efeito sobre o público, que advém do esforço e criatividade do seu agente empregador nesta aplicação diferenciada e em objetos determinados. Esta é a concepção a ser levada em consideração na análise do elemento cor no *Trade Dress*.

REFERÊNCIAS

AAKER, David A. *Construindo Marcas Fortes*. São Paulo: Elsevier, 2007.

ABRÃO, Eliane Yachouh. “Embalagens e Direitos Intelectuais”. Publicado em <http://www2.uol.com.br/direitoautoral/artigo18.htm>.

AMORIM, Armando. “Quando a magia das cores faz vender”, publicado na Revista Embalagem, ano I, nº 3, 1974.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Concorrência Desleal*. Coimbra: Editora Almedida, 2002.

ARANOVICH, Natália de Campos. *Marcas e sua Importância para os Consumidores*. Rio de Janeiro: Ed. *Lumen Juris*, 2008.

ARNHEIM, Rudolf. *Arte & Percepção Visual, Uma Psicologia da Visão Criadora*. Livraria Pioneira Editora, São Paulo, 1973.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*. 2003.

_____. *Proteção das MARCAS: Uma Perspectiva a Semiológica*. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2007.

_____. “A propriedade das marcas como incentivo ao investimento em imagem”. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/investimentoemimagem.pdf>.

_____. “Da Confusão e da associação em matérias e marcas”. Disponível em http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/marca_de_industria.pdf.

_____. “Do Trade Dress e suas relações com a significação secundária”. Disponível em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf.

_____. “Nota sobre alguns elementos analíticos quanto à Concorrência Desleal”. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/correcoes.pdf>.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. *Manual de Direito da Propriedade Intelectual*. Aracaju: Ed.Evocati, 2007.

BEYRUTH, Viviane. *Quando a marca fraca se torna forte*. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2011.

BITTAR, Carlos Alberto. *Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

_____. “*Teoria e Prática da Concorrência Desleal*”. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.

CERQUEIRA, João da Gama. *Das Marcas de Fábrica e de Comércio*. São Paulo: Saraiva & Cia, 1930.

_____. *Tratado de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1982.

_____. *Tratado da Propriedade Industrial* [Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa]. 3ª. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

COPETTI, Michelle. *Afinidade entre Marcas: Uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CRETELLA JUNIOR, José. *Comentários à lei antitruste (Lei nº 8.884 de 11.06.1994)*. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição.

DELMANTO, Celso. *Crimes de Concorrência Desleal*. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1975.

FARINA, Modesto. *Psicodinâmica das cores em comunicação*. 5º Ed. São Paulo: Edgard Blusher, 2000.

FERNANDES, Francisco. *Dicionário de Sinônimos e Antônimos da Língua Portuguesa*. 43ª Ed. São Paulo: Globo, 2005.

GIGLIO, Ernesto M. *O comportamento do consumidor*. 2º Ed. rev. ampl. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2002.

GOETHE, Johann Wolfgang Von. *Esbozo de uma teoria de los colores*. In *Obras Completas*. Madrid: Aguilar, 1963.

GONÇALVES, Luís Manuel Couto. *Manual de Direito Industrial - Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*. Editora: Almedina, 1999.

KOTLER, Philip. *Administração de Marketing*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

KELLER, Kevin. MACHADO, Marcos. *Gestão Estratégia de Marketing*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

LOPES, Carlos Leduas. “*Concorrência Desleal: aspectos civis*”. Revista do Direito privado, São Paulo, n. 11, jul/set 2002.

LONDESBOROUGH, Samuel. “*Should Colours be protected by trade mark law? What problems may arise in protecting them?*”. Dissertação de Mestrado apresentada à Kent University. Disponível em https://www.kent.ac.uk/law/undergraduate/modules/ip/resources/ip_dissertations/2004-05/Samuel_Londesborough_IP_Dissertation.doc.

LÜSHER, Max. *O Teste das Cores*. Rio de Janeiro: Renes, 1989.

MENDONÇA, Carvalho de. *Tratado de Direito Comercial*. Vol. V, parte I. Rio de Janeiro: Ed. Russel, 2003.

MORTON, Jill. “*Teste de funcionalidade quanto à aplicação das cores*”, Disponível em <http://www.colorcom.com/ui.html>.

OLAVO, Carlos. *Propriedade Industrial, vol. I: Sinais distintivos do comércio. Concorrência desleal*, 2.^a ed., Coimbra: Almedina, 2005.

_____. *Desenhos e modelos: evolução legislativa, in Direito Industrial*. Coimbra: Almedina, 2003.

PEDROSA, Israel. *O Universo da Cor*. 4^a. reimpr. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2009.

_____. *Da cor à cor inexistente*. 10. ed. 1. reimpr. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2010.

PIMENTA, Luiz Edgard Montauray. MENDONÇA, Marianna Furtado de. *Trade Dress e a Tutela dos Web Sites*. Revista da ABPI. n. 100, 2009. 18-22 / RABPI.

PONTES DE MIRANDA, *Tratado de Direito Privado*, vol. XVII, Propriedade Intelectual. Propriedade Industrial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983.

PORTILHO, Deborah. *Trade Dress: a Proteção da Identidade Visual pela Propriedade Intelectual*. Revista Eletrônica Última Instância, em 12.08.2008.

SILVEIRA, Newton. *A Propriedade Intelectual e as novas leis autorais: Propriedade Industrial, direito de autor, software, cultivares*. São Paulo: Saraiva, 1998.

_____. “*Sinais distintivos da empresa*”. Revista ABPI, Rio de Janeiro, nº 98, p. 3-8, fev. 2009.

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

SUTHERLAND, Annet Tucker. *The colors as trademarks*. Remarks: Trademark News for Bussiness, vol. 6, nº 4, 1993.

VEIRANO, Ronaldo C. “*A identidade visual protegida contra os aventureiros*”. Revista Propriedade & Ética. 2010.

ANEXO I