

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ANNE CAROLINE LAPA DE HOLANDA

O APROVEITAMENTO PARASITÁRIO NO *TRADE DRESS*

Rio de Janeiro

2020

Anne Caroline Lapa de Holanda

O aproveitamento parasitário no *trade dress*

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara

Rio de Janeiro

2020

CATALOGAÇÃO NA FONTE



Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação, desde que citada a fonte.

Assinatura

Data

Anne Caroline Lapa de Holanda

O aproveitamento parasitário no trade dress

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Aprovada em 30 de julho de 2020

Orientador (a) (es): Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Banca Examinadora:

Profa. Dra. Elizabeth Ferreira da Silva

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Profa. Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

2020

A resposta certa, não importa nada: o essencial é que as perguntas estejam certas.

Mario Quintana

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais Rosangela Lapa e Jandir Holanda. Sua grande força e incentivo aos estudos foi a mola propulsora que permitiu o meu avanço, não só durante essa dissertação mas por toda minha vida. Agradeço do fundo do meu coração e amo muito vocês.

Dedico ainda ao meu marido Rodrigo Klein que me incentivou quando já não tinha inspiração para escrever. Esta é uma das muitas conquistas ao seu lado, muito obrigado pela sua presença em minha vida meu amor.

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais Rosangela Lapa de Jandir Holanda, obrigada pelo carinho, afeto, dedicação, presença e amor incondicional na minha vida sempre. Esta dissertação é a prova de que seus esforços pela minha educação não foram em vão e valeram a pena.

Aos meus irmãos Alana, Érica e Leonardo que de diferentes formas contribuíram para construir não só esse trabalho, mas a pessoa que sou, com suas palavras, ações, ideias e sugestões.

Ao meu marido Rodrigo Klein, parceiro de vida que acima de tudo é um grande amigo, que foi capaz de suportar todos os meus momentos de estresse durante o processo de redação da dissertação e cuidou de resolver tudo enquanto eu separei meus momentos livres para escrever, por estar sempre presente com uma palavra de incentivo.

Ao meu orientador, Vinicius Bogéa que acreditou em mim e me instruiu para que essa dissertação fosse possível, obrigada por sempre me fazer pensar e questionar sobre o tema do meu trabalho de pesquisa para entregar o melhor resultado possível.

Aos funcionários da Academia, por toda a ajuda, atenção, preocupação e dedicação com os alunos, que contribuíram direta e indiretamente para a conclusão deste trabalho.

A todos vocês, o meu muito obrigada!

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Produtos empresa Portier.....	17
Figura 2 – Layout externo – Taco Cabana (esquerda) vs Two Pesos (direita).....	31
Figura 3 – Layout interno – Taco Cabana(esquerda) vs Two Pesos (direita).....	32
Figura 4 – Embalagens de Ketchup – padrão categoria.....	40
Figura 5 – Embalagens de açúcar – padrão categoria	41
Figura 6 – Embalagens de produtos de limpeza – padrão categoria	41
Figura 7 – Coca Cola vs Ice Cola	50
Figura 8 – Fors Cola Life vs Coca Cola Life	51
Figura 9 – FAROL vs APOLO.....	52
Figura 10 – CANDY LAND jogo vs CANDYLAND.COM	75
Figura 11 – Alisena vs Maizena	83
Figura 12 – Embalagem MAIZENA - ilustração a bico de pena.....	83
Figura 13 – Produtos licenciados MAIZENA.....	86

LISTA DE SIGLAS

CPI	<i>Código da Propriedade Industrial (Lei No. 5.772/71)</i>
CRFB	<i>Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988</i>
IHMI/ OHIM	<i>Instituto de Harmonização no Mercado Interno (União Européia)/ Organization for the Harmonization of the Internal Market</i>
INPI	<i>Instituto Nacional da Propriedade Industrial</i>
INTA	International Trademark Association
LDA	Lei de Direitos Autorais (Lei No. 9.610/98)
LPI	Lei de Propriedade Industrial (Lei no. 9.279/96)
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI/ WIPO	Organização Mundial da Propriedade Intelectual / Word Intellectual Property Organization
USPTO	United States Patent and Trademark Office / Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos
WCT	<i>WIPO Copyright Treaty</i>
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>

RESUMO

HOLANDA, Anne Caroline Lapa de. **O aproveitamento parasitário no *trade dress*.** 2020. 110 f. Dissertação Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2020.

O presente trabalho tem como objetivo analisar se é possível a ocorrência do aproveitamento parasitário no *trade dress*, a saber, busca verificar se existe no Brasil uma base legal para uma empresa coibir a imitação de elementos distintivos e característicos de seus produtos e serviços por outra empresa alocada em um segmento de mercado não diretamente relacionado. Por um lado, não existe no Brasil uma previsão legal específica do instituto do *trade dress*, ou seja, do conjunto de elementos distintivos que caracterizam os produtos e serviços para além das marcas tradicionais. Tal fato gera não só insegurança a uma empresa com respeito ao limite do exercício de seus direitos de exclusão a terceiros quando verifica que esses imitam alguns (ou vários) dos seus elementos caracterizadores, mas também gera incerteza a respeito do limite entre o que é um *trade dress* padrão de categoria e o que é um *trade dress* distintivo, distinção importante para que uma empresa possa saber quais elementos utilizar em seus produtos e serviços sem infringir direitos alheios. Por outro lado, o aproveitamento parasitário, tradicionalmente associado a questões de marcas, se caracteriza pela tentativa de uma empresa aproveitar-se de maneira sutil de elementos atrativos de outra, localizada em segmento de mercado distinto, sem que tenha contribuído de qualquer forma com seu desenvolvimento, sem que haja necessariamente a intenção de prejudicar, para aproveitar-se da fama estabelecida por outrem inicialmente para alavancar seu negócio. Apesar da ausência de lei específica, é pacífico na jurisprudência brasileira a resolução de conflitos envolvendo alegações de infração ao *trade dress* através da proteção positivada de alguns dos elementos o compõem tais quais direitos autorais, desenhos industriais ou marcas e ainda, por vezes, diretamente apenas com base no instituto da Concorrência Desleal. Contudo, como proteger um *trade dress* da imitação através da concorrência desleal entre empresas não concorrentes diretamente? Primeiramente, delimitando o que é o *trade dress* através da compreensão do instituto pela doutrina brasileira e através da ótica norte-americana, berço da origem do conceito, observando as soluções para análise de infração (ou não) lá estabelecidas. Em segundo lugar, analisando a relação de equilíbrio entre a concorrência desleal e a livre concorrência, para após diferenciar os conceitos constantemente confundidos de aproveitamento parasitário e concorrência parasitária, a fim de compreender que a base da proteção do *trade dress* contra o aproveitamento parasitário deve ser fundada nas regras relacionadas a boafé, liberdade de comércio, abuso de direito e enriquecimento ilícito. Por fim, após o estudo e análise do caso concreto julgado pelos tribunais brasileiros - MAIZENA vs ALISENA – que discutiu o conflito entre o comércio de produtos de amido de milho e produtos capilares – verificar-se-á se é possível ou não coibir a infração de um *trade dress* em segmento de mercado distinto.

Palavras-chave: Aproveitamento parasitário. *Trade dress*. Conjunto-imagem. Marca. Atos de Confusão. Concorrência desleal. Parasitismo. Distintividade. Sinais Distintivos.

ABSTRACT

HOLANDA, Anne Caroline Lapa de. **Free Riding on Trade Dress.** 2020 110 f. Dissertação Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2020.

The present work aims to analyze whether free riding on trade dress is possible, namely, it seeks to verify whether there is a legal basis in Brazil for a company to restrain the imitation of distinctive and characteristic elements of its products and services by another company allocated in a market segment not directly related. In one hand, there is no specific legal provision in Brazil for the trade dress institute, that is, for the set of distinctive elements that characterize products and services in addition to traditional trademarks. This fact creates not only insecurity for a company regarding the limit of the exercise of its exclusion rights to third parties when it verifies that they imitate some (or several) of its characterizing elements, but also generates uncertainty regarding the limit between what is a common trade dress and what is a distinctive trade dress, such distinction is important for a company to be able to know which elements to use in its products and services without infringing the rights of others. On the other hand, free riding, traditionally associated with trademark issues, is characterized by the attempt of a company to subtly take advantage of the attractive elements of another company, located in a different market segment, without having contributed in any way with its development, without necessarily intending to harm, to take advantage of the fame established by others initially to leverage their business. Despite the absence of a specific law, it is peaceful in Brazilian jurisprudence that it is possible to resolve conflicts involving allegations of infringement of the trade dress through the positive protection of some of its elements, such as copyrights, industrial designs or trademarks and sometimes, even directly only based on the Unfair Competition Institute. However, how to protect a trade dress from imitation through unfair competition between companies that do not compete directly? Firstly, delimiting what is trade dress accordingly with the Brazilian doctrine and through the North American perspective, the cradle of the concept's origin, observing the solutions for analysis of infringement (or not) established there. Second, by analyzing the balance between unfair competition and free competition, after differentiating the constantly confused concepts of free riding and parasitic competition, in order to understand that the basis of trade dress protection against parasitic exploitation/ free riding must be founded on rules related to good faith, freedom of trade, abuse of rights and illicit enrichment. Finally, after the study and analysis of one specific case tried by the Brazilian courts - MAIZENA vs ALISENA - which discussed the conflict between the trade of corn starch products and hair products - it will be verified whether it is possible or not to curb the infringement trade dress in a different market segment.

Keywords: Free ridding. Trade dress. Trademark. Acts of Confusion. Unfair competition. Industrial Design. Parasitism. Distinctive Signs.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	13
1.1. DELIMITAÇÃO DO TEMA E DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA	13
1.2. JUSTIFICATIVA.....	16
1.3. OBJETIVOS.....	17
1.3.1. Geral.....	17
1.3.2. Específico.....	17
1.4. METODOLOGIA.....	18
1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO.....	18
 2. TRADE DRESS.....	20
2.1. SINAIS DISTINTIVOS.....	20
2.2. CONCEITO DE <i>TRADE DRESS</i>	25
2.3. ORIGEM HISTÓRICA DO INSTITUTO DO <i>TRADE DRESS</i>	30
2.4. REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DO <i>TRADE DRESS</i>	34
2.4.1. Distintividade	35
2.4.2. Risco de confusão ou Associação indevidas.....	39
2.4.3. Não funcionalidade	42
2.4.4. Limites de proteção	44
2.5. A APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL POSITIVADOS NA PROTEÇÃO DO <i>TRADE DRESS</i>	46
2.6. A VISÃO DO <i>TRADE DRESS</i> PELOS TRIBUNAIS BRASILEIROS.....	49
 3. A CONCORRÊNCIA NA PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	54
3.1. A LIVRE CONCORRÊNCIA	57
3.2. CONCORRÊNCIA DESLEAL	60
3.3. O PARASITISMO NA CONCORRÊNCIA: APROVEITAMENTO PARASITÁRIO VS CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA.....	61
3.3.1. Concorrência parasitária.....	63
3.3.2. Aproveitamento parasitário.....	65
3.4. DOS RISCOS AO <i>TRADE DRESS</i> PELA AÇÃO DO PARASITA.....	71
3.5. DA REPRESSÃO AO APROVEITAMENTO PARASITÁRIO.....	75
3.5.1. Ato ilícito.....	75
3.5.2. Abuso de direito	77
3.5.3. Enriquecimento sem causa.....	80
3.6. FORMAS DE REPARAÇÃO AO DANO CAUSADO PELO PARASITA.....	81
 4. ESTUDO DE CASO: ALISENA VS MAIZENA	83
4.1. O CONFLITO NA ESFERA JUDICIAL.....	85
4.1.1. decisão de primeira instância.....	86
4.2. decisão em segunda instância.....	88
4.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO JUDICIÁRIO.....	92
 5. PROPOSTA DE TESTE PARA ANÁLISE DE CASOS ENVOLVENDO APROVEITAMENTO PARASITÁRIO E <i>TRADE DRESS</i>	97
 CONCLUSÃO	102
 REFERÊNCIAS	106

1. INTRODUÇÃO

1.1. DELIMITAÇÃO DO TEMA E DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA

Ao longo da história a sociedade passou por diversas transformações e evoluiu, estabelecendo regras adequadas para a concorrência, melhorando a qualidade, oferta e preço dos produtos e serviços a fim de encontrar um balanço entre os benefícios gerados para o consumidor e os ganhos desejados pelos produtores e donos dos meios de produção e oferta de bens e serviços.

Uma das consequências dessa expansão comercial é a globalização que permite que um empresário não precise somente contar com o mercado que o circunda diretamente, mas com toda a população mundial, se assim desejar. Ora, a globalização não resulta somente na expansão do mercado, mas também na possibilidade de divisão dos meios de produção e aumento das fronteiras de concorrência para além de um país ou mesmo de um único segmento de mercado.

Nesse cenário dinâmico, onde o mercado de consumo é altamente globalizado, integrado e competitivo, a cada instante surgem novos estabelecimentos, novas ideias, novos produtos, novos serviços e novos competidores todos dispostos a assegurar uma fatia de mercado e por consequência um maior lucro. Tal realidade obriga os empresários a, cada vez mais, encontrarem alternativas criativas para alavancarem seus negócios, investindo por meio de inovações em seus produtos e serviços, em *branding* e *marketing* para se diferenciarem dos demais *players* do mercado. Todas essas ações têm como objetivo não somente atrair, mas também fidelizar o consumidor diante da diversidade de opções e ofertas.

A aplicação de estratégias de captação e fidelização dos consumidores pelos empresários, sejam eles grandes ou pequenos, ocorre dentro de um cenário concorrencial regido em geral pela livre concorrência que se auto regula sem a necessidade de estímulos ou intervenções. Isso pois a concorrência é desejada pelo seu potencial de trazer benefícios ao consumidor ocasionando a diminuição e nivelamento dos preços bem como a melhoria na qualidade dos produtos e fornecimento de serviços.

Nesse cenário, surge também a necessidade da propriedade intelectual (CARVALHO, 2009) como ferramenta para a criação e manutenção de competitividade aos concorrentes. É a propriedade intelectual que propicia aos empresários elementos para diferenciar-se dos demais tais como reputação e conhecimento, auxilia na alocação dos custos da geração desses elementos, bem como estabelece como a renda da exploração desses elementos será extraída, e por quem. Ou seja, a propriedade intelectual funciona como uma forma de garantia ao produtor e ao consumidor reduzindo os custos transacionais assegurando às todas as partes envolvidas que caso haja o descumprimento de um dever ou uma atuação de má-fé por uma das partes que permitirá a proteção coercitiva desse elemento diferenciador.

Diversas são as estratégias adotadas pelas empresas a fim de proteger seu investimento não somente em tecnologia, mas também em *branding*. A fim de obter segurança em seu investimento, é comum que esses empresários busquem medidas preventivas de salvaguardar seus ativos ao buscar proteger criações técnicas (tais como patentes, cultivares, desenhos industriais etc.), ao tentar registrar seus sinais distintivos (marcas, indicações geográficas, nomes empresariais etc.) e ao buscar formas de salvaguardar vantagens competitivas como sua reputação, segredos industriais, Know-how, etc.

Usualmente empresas escolhem uma (ou várias) marca(s) para representá-la e aos seus produtos e serviços. Contudo, uma única marca, por si só, não seria suficiente para posicionar de maneira forte uma empresa no mercado (XAVIER,2015) devido ao implemento de estratégias de *marketing* e a criação de uma identidade visual atrelada à aquela(s) marca(s) existe uma extração do conceito original que essa marca transmitiria para muito além de sua simples reprodução gráfica. Uma marca quando inserida dentro desse contexto de marketing e identidade visual de uma empresa agrega ao redor dela um conjunto de características, como por exemplo cores, formatos, fontes tipográficas, embalagens entre outras características que passam a transmitir como um todo valores aos consumidores. A esse conjunto de elementos nos quais se busca atrair e fidelizar o consumidor a um produto, serviço ou estabelecimento tem-se chamado *trade dress* ou conjunto-imagem (SOARES, 2004; Daniel, 2003; CAMELIER DA SILVA, 2013).

Contudo, tal qual os outros elementos da propriedade intelectual, o *trade dress* criado e desenvolvido por essas empresas ao ser inserido dentro de um ambiente concorrencial, tendo em vista o valor que agrega à empresa, em especial aos seus produtos e serviços, acaba despertando a atenção de terceiros que buscam imitar ou reproduzir esse *trade dress* sem autorização para alavancar seus próprios produtos e serviços.

Apesar dos negócios poderem ser transnacionais, devido a globalização mencionada anteriormente, e apesar de existirem tratados internacionais que versam sobre diversos aspectos da propriedade intelectual, as legislações à que esses negócios se subsumam são nacionais e regidas pelo princípio da territorialidade. Ou seja, a verificação se há ou não infração a leis, por determinada ação, deverá ser analisada de acordo com a lei de cada país.

No Brasil, em especial, não existe uma previsão legal específica para o *trade dress* sendo a repressão contra uso, reprodução e imitação não autorizados, quando levados ao judiciário, resolvidos com base na legislação existente, a saber, por meio da Constituição Federal de 1988 (CRFB), da Lei de Propriedade Industrial - LPI (Lei 9.279/96), da Lei de Direitos Autorais - LDA (Lei 9.610/98), do Código Penal - CP (Lei 2.848/40) entre outros. Na ausência de previsão legal específica e de registro específico para *trade dress* os tribunais brasileiros vem tomando decisões com base, principalmente, na concorrência desleal prevista no art. 195, da LPI.

O presente trabalho busca, ao analisar o caso Alisena vs Maizena levado ao judiciário brasileiro, verificar a possibilidade ou não de repressão à imitação e a reprodução de um *trade dress* desenvolvido por uma empresa “A” por outra empresa “B” não autorizada, mesmo quando essas empresas não se encontram concorrendo diretamente no mesmo segmento de mercado.

Ou seja, almeja-se aqui analisar a seguinte hipótese: é possível coibir o aproveitamento parasitário no *trade dress*?

O próprio conceito do parasitismo ou aproveitamento parasitário, tal qual o *trade dress*, não é previsto na legislação brasileira, o que existe atualmente para sua aplicação é uma análise macro dos fundamentos legais existentes para verificar sua aplicabilidade ou não no caso concreto. Como a regra é

liberdade da concorrência, a repressão a atuação de uma empresa sob o argumento do parasitismo é uma exceção que deve ser aplicada com cautela caso a caso a fim de não ter um propósito anticompetitivo e de monopólio indevido de mercado.

1.2. JUSTIFICATIVA

Atualmente existem dois tipos de trabalhos que tratam de *trade dress* e de aproveitamento parasitário: trabalhos que analisam conflitos envolvendo *trade dress* sob a ótica da concorrência desleal entre empresas do mesmo segmento de mercado e trabalhos sobre parasitismo e elementos de empresa, mas nenhum focado especificamente em *trade dress*.

A importância de um trabalho focado em analisar a possibilidade de aplicação do aproveitamento parasitário no âmbito do *trade dress* pode ser analisado sob três diferentes perspectivas: acadêmica, jurídica e de mercado.

Para a academia é interessante entender o fenômeno do aproveitamento parasitário em especial aplicado ao *trade dress* tendo em vista existirem poucos trabalhos sobre o tema. Já para o mundo jurídico, englobando-se aí advogados e magistrados, a importância reside no fato de que terão melhores bases ao enfrentarem casos de infração de *trade dress* com elementos de parasitismo, pois passarão a ter um direcionamento de como proceder, a saber, que base legal utilizar para analisar se há ou não infração.

Por fim, há uma demanda do mercado, empresas ao descobrirem que terceiros estão se aproveitando do seu investimento bem como diluindo o valor e distintividade adquiridos pelo seu *trade dress* saberão que existem mecanismos para coibir esse uso indevido.

Há na atualidade uma tendência no mercado de cosméticos de “gourmetizar” seus produtos, a saber, utilizar-se de nomes, expressões e aparências de embalagens geralmente associadas ao segmento alimentício para produtos de cabelo. Como exemplo tem-se maionese capilar, ketchup capilar, leite condensado para cabelo, o que claramente gera uma associação com os produtos alimentícios em que se baseiam seus conceitos.



Figura 1- produtos empresa Portier

Há assim a necessidade de ser verificar se nesses casos, e em casos similares que possam surgir no futuro devem ser aplicadas restrições referentes ao aproveitamento parasitário.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Geral

Verificar se é possível a repressão do aproveitamento parasitário em casos de infração de *trade dress*, uma vez que não há legislação específica sobre o assunto.

1.3.2 Específicos

Analizar os conceitos existentes de *trade dress*, verificar seu fundamento e limites de sua proteção no Brasil tendo em vista a ausência de proteção legal expressa.

Diferenciar a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário

Diferenciar aproveitamento parasitário e concorrência parasitária.

Analizar a concorrência sob o prisma constitucional da livre concorrência. E, verificar os limites de seu exercício pelo aproveitamento parasitário.

Verificar se há uma base legal que permita a repressão ao aproveitamento parasitário do *trade dress* no Brasil.

Verificar quais as consequências da utilização parasitária de um *trade dress*.

Analizar as decisões tomadas no caso ALISENA vs MAZENA em primeira e segunda instâncias até o resultado final (Processo No. 2185461-21.2017.8.26.0000 TJ/SP).

1.4. METODOLOGIA

O presente trabalho utilizará como método a abordagem de dedutiva, trabalhando por meio de um triangulo invertido, até chegar-se em uma conclusão. Sendo assim, partir-se-á de premissas gerais a respeito do *trade dress* e do aproveitamento parasitário para, após analisar o caso concreto, concluir-se a respeito da possibilidade ou não da aplicação da hipótese proposta.

Quanto ao propósito, esse é um trabalho exploratório, pois o objeto da presente pesquisa é pouco conhecido e busca entender como o aproveitamento parasitário e o *trade dress* podem ser relacionar.

Já com relação a abordagem, a presente dissertação, adotou a qualitativa, uma vez que a análise será feita de modo indutivo e subjetivo.

Quanto ao procedimento, a presente pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, pois busca entender o que está no estado a arte, se valendo das informações existentes na doutrina e na jurisprudência para verificar a possibilidade de aplicação do aproveitamento parasitário nos casos de infração de *trade dress*. Utilizando-se como método a revisão da literatura para reunir as informações existente sobre esse tópico e o estudo de caso para analisar esse fenômeno em seu ambiente natural.

1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente trabalho foi dividido em 5 capítulos, sendo o primeiro uma introdução ao tema incluindo aí a metodologia adotada, a justificativa ao trabalho, o objetivo geral e os específicos e a estrutura do trabalho

Já no capítulo dois objetiva-se delimitar o que são sinais distintivos e o que é *trade dress*. Ainda nesse capítulo, serão verificados os requisitos

utilizados pela doutrina e jurisprudência brasileira para definir se há ou não infração à um *trade dress* e quais institutos positivados da propriedade intelectual podem ser utilizados para se resguardar o investimento feito em um *trade dress* tendo em vista a ausência de proteção legal específica para o *trade dress* no Brasil. A fim de enriquecer a análise, será feita uma breve revisão histórica sobre o instituto do *trade dress* e uma apreciação sobre o posicionamento dos Estados Unidos na análise de conflitos envolvendo *trade dress*.

Já no terceiro capítulo será feita uma análise macro sobre o que é concorrência bem como sua relação com a propriedade intelectual, para após verificar a base legal da livre concorrência e da concorrência desleal. Além disso, será feita uma diferenciação entre concorrência parasitária e aproveitamento parasitário e, em especial, uma análise sobre em quais bases legais a coibição ao aproveitamento parasitário no Brasil poderia se embasar tendo em vista ausência de previsibilidade legal específica. Após, serão analisados os possíveis efeitos do aproveitamento parasitário sobre um *trade dress*, a saber, risco de diluição por ofuscação e depreciação.

Após, no capítulo quatro será feita uma análise das decisões proferidas no processo da ALISENA vs MAIZENA já finalizado, a saber: em sede preliminar, em primeira instância e em segunda instância, com o objetivo de compreender o motivo das decisões terem sido opostas, nas diferentes fases do processo, analisando para tal as justificativas utilizadas pelo poder judiciário ao tomar cada uma de suas decisões com base nos conceitos apresentados nos capítulos 2 e 3. Verificando se o caso concreto estudado poderá ser utilizado como parâmetro pelo Judiciário brasileiro na eventualidade de outros conflitos de *trade dress* envolvendo duas empresas em segmento de mercado originalmente distintos surgirem nos próximos anos.

Ao final, o presente trabalho, baseado na revisão dos conceitos de *trade dress* e aproveitamento parasitário, e ainda, com base na decisão analisada, será proposto um teste a ser possivelmente utilizado como padrão na análise de casos semelhantes no futuro.

2. TRADE DRESS

2.1. SINAIS DISTINTIVOS

O entendimento a respeito do termo *trade dress* em sua totalidade perpassa primeiramente pela compreensão inicial do que são sinais distintivos e da situação fática onde tais sinais estão inseridos.

Mas o que são sinais? De acordo com Eco (1980, p.15) são “unidades de transmissão que podem ser computadas quantitativamente independente de seu significado possível; estas unidades são definidas como “SINAIS”, mas não como signos.” Sinais estão por todos os lados: nas cores, nos símbolos, nas palavras e nos diversos outros elementos que circundam as pessoas no dia a dia.

A origem histórica dos sinais distintivos remonta à Antiguidade, período no qual símbolos exerciam a função de indicar a origem dos produtos e ligá-los aos comerciantes. De acordo com Carvalho (2009), tais sinais foram importantes no desenvolvimento do mercantilismo e já eram utilizados pelos comerciantes na antiguidade para distinguir seus produtos de outros.

Cesário (2016) ao tratar da interpretação de sinais como signos sob a ótica da semiótica, ressalta que sinais são a representação de algo em face de uma pessoa específica que dá a esse algo, inicialmente denominado *sinal*, um significado com base em seus sentidos, memórias e recordações. Ou seja:

“A priori, tudo que é perceptível aos sentidos pode constituir um signo, uma indicação para o consumidor, e, consequentemente, pode cumprir a função de marca: um som, um perfume, um sabor ou uma impressão tátil podem perfeitamente simbolizar e caracterizar um produto ou serviço (CESÁRIO 2016, p. 20).

Já Moro (2009. p.5) entende que “ao possibilitar a identificação de produtos, serviços ou estabelecimentos dentro do mercado, o signo distintivo, concomitantemente, possibilita a distinção entre concorrentes e o reconhecimento destes pelo público consumidor”.

Tendo em vista a abordagem dos autores apresentados, pode-se inferir que sinais são aqueles símbolos que trazem algum significado para o indivíduo. Contudo, o assunto tratado no presente tópico não é simplesmente a análise e

compreensão do que são sinais e sim, mais especificamente, do que são sinais distintivos que, como o próprio nome diz, exigem distintividade como condição *sine qua non*.

De acordo com o art. 122 da LPI “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”, apesar da legislação não estabelecer uma definição clara do que é um sinal distintivo ela, através de suas proibições, em especial do art. 124, VI da LPI afirma aquilo que não é um sinal distintivo:

Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)

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

Ou seja, a legislação brasileira optou por definir através de uma negativa o que são os sinais distintivos. Dessa forma, não são distintivos aqueles sinais considerados genéricos, necessários, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos com relação aos produtos ou serviços que busca proteger através daquele sinal.

Distintividade é, portanto, o critério essencial adotado pela legislação brasileira para a concessão de proteção para sinais no Brasil enquanto diferenciadores de produtos e serviços. Contudo, o legislador brasileiro optou por somente conceder proteção como marca para os sinais visualmente perceptíveis, sendo excluídos da proteção sinais alternativos, ainda que distintivos, tais como sinais gustativos e auditivos.

Cabe notar que, na legislação anterior¹ de propriedade industrial no Brasil, não havia a proibição do registro de sinais não visualmente perceptíveis, tal qual a Lei norte-americana² e a Diretiva da Comunidade Europeia³, que não

¹ CPI / 71 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.

² Lanham Act §45 (15 U.S.C §1127)

incluem essa necessidade restritiva de percepção visual. Contudo, na elaboração da lei atual de Propriedade Industrial, o legislador optou por incluir essa ressalva no art. 122, restrição essa permitida aos países membros do TRIPS no artigo 15.1.⁴ caso assim desejem.

Em razão da limitação imposta pelo legislador brasileiro, a registrabilidade, pelo INPI, de sinais que conferem distintividade, mas não são visualmente perceptíveis como marca tornou-se inviável. Dentre esses sinais é possível elencar, entre outros, sinais auditivos, gustativos e o *trade dress* objeto do presente estudo, melhor definido no tópico a seguir, que pode ser entendido como o conjunto visual de um produto ou um serviço que o distingue frente aos demais por meio da união de diversos fatores como desenho da embalagem, rótulos, recipientes, combinação de cores, cheiro específico etc. (SOARES, 2004).

Em razão de tal limitação, a proteção integral do *trade dress* como marca tornou-se, a princípio não-possível uma vez que o instituto do *trade dress* pode englobar outros elementos distintivos, muito além dos visualmente perceptíveis, como elementos sonoros ou olfativos, por exemplo, que quando aplicados em conjunto a um contexto específico são capazes de permitir a

The term "trademark" includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—

(1) used by a person, or
 (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter,
 to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

3 Diretiva no. 2015/2436 Artigo 3 – Podem constituir marcas todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, ou desenhos, letras, números, cores, a forma ou da embalagem do produto ou sons, na condição de que tais sinais: a) sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas; b) possam ser representados no registo de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa, o objeto claro e preciso da proteção conferida ao seu titular.

⁴ TRIPS 15.1 ARTIGO 15 Objeto da Proteção - 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 registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

identificação por um consumidor de um estabelecimento ou produto antes mesmo de que um consumidor visualize a marca a que se referem.

Os sinais distintivos são aqueles que têm por função permitir a diferenciação de um produto ou serviço de outros existentes no mercado. De acordo com Pontes de Miranda (1983, p.3) “sinais distintivos ou individualizam o estabelecimento mesmo (título de estabelecimento ou insígnia), ou os produtos (marcas industriais e de comércio), ou classificam a esses, pela proveniência, ou apenas servem à propaganda”.

Já para Machado (2013), qualquer combinação de palavras ou figuras utilizadas na identificação de um produto ou serviço ou ainda de empresa ou estabelecimento, de modo a diferenciá-lo dos demais congêneres existentes no mercado, deverá ser considerado um sinal distintivo. O autor conclui que, em realidade, existe uma função individualizante nos sinais, uma vez que objetivam atribuir ao seu objeto uma identidade própria.

Barbosa (2010, p.42), em sua definição sobre o que seriam sinais distintivos, vai mais além e entende que a utilização de um sinal distintivo é importante não apenas para atrair clientes, mas também tem a função de manter aqueles já conquistados pelos esforços de investimento, sendo um verdadeiro *direito de clientela*, também chamado de *goodwill*:

Usando a distinção do direito norte-americano entre local *goodwill* e *personal goodwill*, ou da mesma noção do direito francês refletida nas expressões *achalandage* e *clientèle* (clientela resultante da localização e clientela resultante de fatores pessoais), os signos distintivos teriam a finalidade de assegurar que a boa vontade do público, obtida em função das qualidades pessoais da empresa (qualidade, pontualidade, eficiência, etc.), seja mantida inalterada. Está claro que a mais moderna técnica comercial tenta ampliar o papel criador de clientela dos signos distintivos, sem os quais a publicidade seria inconcebível, mas, historicamente, é como meio de conservação da clientela obtida que se concebe tais signos.

Por sua vez, Cesário, (2016, p.70), também estabelece um paralelo entre sinais distintivos, em especial sobre as novas marcas visuais, tal qual o *trade dress*, e consumidores, ao afirmar em sua tese de doutorado que:

As novas marcas visuais, portanto, são sinais distintivos apostos em produtos e serviços e que captam a atenção dos

consumidores pela visão. Esses sinais, como dito, utilizam-se da percepção visual para, de uma forma incomum ou peculiar, transmitir ao consumidor informações acerca da origem, de uma qualidade, de um padrão, de um nicho de mercado ou outras informações que o empresário deseja que sejam percebidas por seu público-alvo.

A sociedade de consumo atual é altamente competitiva e por isso as empresas inseridas nesse mercado concorrencial têm de adotar estratégias diversificadas para criar uma identidade empresarial, que tornem seus produtos e serviços únicos, permitindo assim uma diferenciação, dos diversos outros *players* do mercado, que permita o aumento do lucro e fidelização dos consumidores. A fim de fazer valer essas estratégias, os empresários se aproveitam e investem nos sinais distintivos anteriormente mencionados. A título de exemplo, consumidores não passam somente a buscar por uma água, eles buscam por uma *Perrier*, que representa não somente uma garrafa de água ou a marca nominativa “*Perrier*”, mas sim todo um estilo que acompanha esse produto e o diferencia frente às demais águas engarrafadas do mercado.

Em realidade, em razão de sua importância dentro do ambiente concorrencial, a proteção aos signos distintivos vem prevista na Constituição Federal por meio de seu art. 5º, inc. XXIX.

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:

[...] XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das **marcas**, aos **nomes de empresas** e a **outros signos distintivos**, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do País (grifado pela autora).

A legislação brasileira trata como sinal distintivo por excelência a marca, ao estabelecer no artigo 122 da LPI que esta deve ser um sinal distintivo visualmente perceptível não compreendido nas proibições legais, como por exemplo, a proibição do registro de cores *per si*, de sinais olfativos e musicais.

Dilatando o conceito do que seria marca, poder-se-ia mesmo entender que o *trade dress* é, em sua essência, uma marca que poderia ser

eventualmente passível de registro perante o INPI, ainda que em parte, caso houvesse mudanças nas diretrizes atuais da análise de marcas e formas de registro previstas e explicadas no Manual de Marcas do INPI. Portanto, com base nos conceitos apresentados e no acima mencionado entendimento de Newton Silveira, poder-se-ia assim dizer que *trade dress* pode ser considerado como um sinal distintivo exatamente por se prestar à distinguir, à diferenciação dentro do mercado concorrencial onde está inserido.

Contudo, a possibilidade de registro integral de um *trade dress* como marca encontra barreiras na limitação legislativa pelo fato de que as marcas necessitam percepção visual para poderem ser registradas perante o INPI contudo por vezes o *trade dress* é composto também de outros elementos distintivos, mas não visualmente perceptíveis. Com a atual legislação, diversos elementos essenciais do *trade dress*, como questões de forma, rótulo, posição, olfativas, sonoras, entre outras, ficam fora do escopo de proteção de uma marca, o que não é de interesse nem da sociedade nem do empresariado.

2.2. CONCEITO DE *TRADE DRESS*

Um dos elementos de diferenciação empresarial mais proeminentes é a utilização de símbolos como marcas para ligar um consumidor a determinada empresa. Não é difícil encontrar empresas que utilizam essa tática: Coca-Cola, Google, Nike etc. todas essas empresas são facilmente identificadas por consumidores ao redor do mundo exatamente em razão do alto poder de diferenciação de suas marcas que transcendem as barreiras de simples sinais, passando a transmitir, por todo o planeta, ideias e conceitos aos quais o público consumidor associa, se identifica e almeja.

Nesse sentido, pode-se afirmar que com o crescente processo de diferenciação no mercado das empresas, a identificação e a função dos sinais distintivos rompeu a barreira das marcas e toda a identidade visual dessas empresas passou a compor o poder de diferenciação dessas marcas. A essa identidade visual, a doutrina internacional tem dado o nome de *trade dress*.

Uma das mais famosas e citadas conceituações sobre *trade dress*, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, foi publicada por José Carlos Tinoco Soares (2004, p.213):

(...) a imagem total do negócio; num sentido bem geral, é o *look and feel*, é, o ver e o sentir do negócio; é o meio pelo qual o produto é apresentado no mercado; é o identificador de origem; o termo ‘trade dress’ significa a imagem total ou aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à característica do produto ou à combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto; o ‘trade dress’ compreende uma única seleção de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros, por isso se torna inconfundível. ‘Trade dress’ e/ou ‘Conjunto-Imagen’, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a ‘vestimenta’, e/ou o ‘uniforme’, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade. Na generalidade da expressão ‘alguma coisa’ pode-se incluir mas, logicamente, não limitar às marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patentes, mas que se apresentam mediante uma forma de exteriorização característica; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de características particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada origem. Por todos esses e muitos outros elementos e componentes, o ‘trade dress’ nada mais é do que aquilo que já denominamos, desde há muito, ou seja, o CONJUNTO-IMAGEM.

Como é possível auferir do exposto, *trade dress* também pode ser chamado por *conjunto-imagem*, sendo esse termo não somente utilizado por Tinoco Soares, mas também por diversos outros doutrinadores em suas obras como Barbosa (2009), Camelier Da Silva (2013), Schmidt (2013), Daniel (2006), Moro (2009) entre outros. Ele surgiu na necessidade de melhor adequar o nome de origem estrangeira ao instituto em língua portuguesa. Isso ocorre pois *trade dress*, em sua tradução literal do inglês para o português, seria a roupagem do comércio, contudo, o conceito através dos anos evoluiu de somente abranger imitações que geram confusão no comércio passando também a abranger produtos e diversas outras situações na qual a expressão “*trade dress*” não mais seria apropriada.

Denis Barbosa inclui mais alguns pontos a serem levados em consideração na conceituação do que seria *trade dress*. Segundo o autor, *trade dress* seria o “conjunto de cores, a forma estética, os elementos que compõem a aparência externa, como o formato ou apresentação de um produto, estabelecimento ou serviço, suscetível de criar a imagem-de-marca de um produto em seu aspecto sensível” (BARBOSA, 2011, p.09). O referido autor trata também da evolução do conceito para mais além de uma simples “vestimenta” de uma marca, sendo um verdadeiro “conjunto-imagem” de um produto ou serviço, da forma que este se apresenta ao público e cria um aspecto visual e sensorial da imagem da marca, sendo na realidade o que se intitula *branding*⁵.

No presente trabalho, optou-se por utilizar primariamente a expressão *trade dress* para se designar o objeto do estudo, pois esse é o termo mais comumente utilizado na doutrina, não somente brasileira, mas também mundial, e permite ao leitor imediatamente atingir qual assunto será tratado. Ademais, ao não adotar uma série de expressões distintas, buscou-se evitar a confusão na leitura.

Segundo Camelier (2013, p.149/150), o *trade dress* se refere não somente a aparência externa dos produtos, a estabelecimentos industriais, comerciais ou de prestação de serviços (tanto interno quanto externo) sendo composto pela:

A forma ou conformação de uma embalagem, a disposição de linhas, grafismos, traços e cores do rótulo de determinado produto; o interior e o exterior de um estabelecimento comercial ou prestador de serviços podem conter elementos de identificação visual de tal sorte peculiares que, combinados, formam um conjunto individualizador dos demais existentes na concorrência. Esses elementos, pelo uso e tempo, tornam-se sinais distintivos no seu conjunto e associados a determinado produto ou serviço perante os consumidores.

Já Daniel (2016) expande esse conceito não falando somente de cores ou forma, mas também ao mencionar que embalagem, configuração do

⁵ Branding significa dotar produtos e serviços com o poder de uma marca. Está totalmente relacionado a criar diferenças. Para colocar uma marca em um produto, é necessário ensinar aos consumidores quem é o produto batizando-o, utilizando outros elementos de marca que ajudem a identificá-lo bem como a que ele se presta e por que o consumidor deve se interessar por ele (KOTLER 2005 p.269/270)

produto, sinais, frases, disposição, estilização, tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, texturas e ornamentos capazes de identificar produtos e serviços e diferenciá-lo dos demais também devem ser levados em consideração no entendimento do conceito.

Para Moro (2009, p. 45):

O trade dress nada mais é do que uma nova nomenclatura criada pelos norte-americanos para abranger em um só termo os inúmeros elementos que identificam a empresa como um todo, sejam as características do local onde ela desenvolve suas atividades, projeto, decoração e aparência interna e externa, o cheiro, a música, a cor predominantemente de suas lojas, seja o aspecto dos produtos ou serviços por ela oferecidos.

Não é somente a doutrina brasileira que traçou conceitos sobre o que seria *trade dress*. De acordo com Carlos Olavo (2008, p. 430), um doutrinador português, este seria “o aspecto visual característico de como um produto ou serviço é apresentado ao público” que pode abranger tanto produtos como o próprio estabelecimento.

Existe ainda a possibilidade de análise do *trade dress* sob a perspectiva do marketing. Para Xavier (2015), *trade dress* poderia ser considerado como a identidade visual corporativa de uma empresa, ou seja, através do *trade dress* bem desenvolvido, uma empresa teria a capacidade de representar sua imagem para o mercado.

Apesar da doutrina ter um forte posicionamento sobre o tema e de a jurisprudência já ter decidido diversas vezes conflitos no judiciário com base na infração do *trade dress*, não há na legislação brasileira uma definição específica sobre o que seria *trade dress* ou de que maneira deveria – ou mesmo se deveria – ocorrer sua proteção, sendo o material existente derivado da construção de conceitos advindos da doutrina e do judiciário brasileiros, bem como da experiência de outros países, em especial dos Estados Unidos, origem do termo *trade dress*.

A ausência de previsão legal acaba tornando a identidade visual criada pelas empresas suscetível a ações de imitadores, uma vez que a proteção preventiva contra infrações se torna um tanto quanto difícil. A dificuldade não se encontra somente do lado do empresariado; o judiciário, ao ser incumbido de analisar casos concretos de infração de *trade dress*, também encontra

grande dificuldade, por ter de se pautar por critérios principalmente subjetivos o que, como se verá adiante, acaba resultando em decisões contraditórias e com imprecisões técnicas. Por vezes, a ausência de um registro, seja de direito autoral, de marca, desenho industrial ou mesmo patente, acaba por se tornar um empecilho à concessão de uma demanda por infração, ou pior, uma justificativa para indeferir um pleito de infração de *trade dress*, por haver uma confusão entre os conceitos.

Nesse sentido, Soares (2018) traz em sua obra vários exemplos do emprego inadequado do termo *trade dress*,, dentre os quais é possível citar o caso *Butter Cream vs Butter'n Cream*, onde foi decidido que havia um conflito de elementos figurativos da embalagem de produto – ambas as empresas vendiam o mesmo produto, a saber, caramelos – quando na verdade o que havia era um simples conflito entre marcas.

Embora inicialmente tratado apenas como a “vestimenta” do comércio como um todo, o termo *trade dress* é hoje utilizado como justificativa na proteção de etiqueta de produtos, embalagens ou envoltório de produtos, no contêiner de produtos (por exemplo, o formato de um perfume), uma combinação específica de cores em um totêm de vendas, a imitação de linhas de arquitetura, em uma linha de roupas, em websites etc.

A análise desse conjunto-imagem deve-se valer de uma apreciação extremamente criteriosa, pois é preciso traçar limites precisos entre a concorrência legítima e a fraudulenta, bem como de que forma a interferência do judiciário pode influenciar nos direitos dos consumidores. Afinal, não se pode resguardar casos de direitos exclusivos apenas com o intuito de propósitos anticompetitivos, desfavorecendo e restringindo assim a concorrência.

Não obstante tantos conceitos apresentados a respeito do que seria *trade dress*, é importante notar que os requisitos necessários para que se verifique a infração ou não do *trade dress* alheio são unâimes na doutrina: o *trade dress* há de ser distintivo em relação aos demais, essa distintividade não pode estar atrelada a funcionalidade e a utilização indevida deverá ser capaz de levar os consumidores à associação indevida, confusão ou erro.

2.3. ORIGEM HISTÓRICA DO INSTITUTO DO *TRADE DRESS*

Os contornos originais do conceito de *trade dress*, incluindo a origem do termo, surgiram da necessidade de possibilitar um empresário impedir que outro empresário de “*dress up*” (ou em português “*vestir*”) produtos e estabelecimentos comerciais de maneira a enganar os consumidores de forma que acabassem por adquirir produtos da origem errada, bem como a evitar a perda do *goodwill* do investimento em determinado negócio.

Muito antes de haver uma legislação específica, já existiam diversos casos julgados nos EUA que tratavam do tema, sendo um dos mais antigos datados de 1900. (STEVENS, 2009)

Na decisão proferida em *Charles E. Hires Co. v. Consumers' Co.*, 100 F. 809 (7th Cir. 1900), reconheceu-se que a cópia de uma garrafa e rótulo de cerveja por um fabricante de cerveja tinha o objetivo de se fazer passar pelos produtos vendidos por outro fabricante.

O termo *trade dress*, com os contornos atuais, surgiu originalmente no direito norte-americano, onde já vinha disciplinado pela lei federal norte americana intitulada *Lanham Act* desde 1946 no §43 (a) ao afirmar que:

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive [...] as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is likely to be damaged by such an act. 15 U.S.C. §1125.⁶

⁶ (1) Qualquer pessoa que, em ou em conexão com quaisquer bens ou serviços, ou qualquer recipiente para bens, usa no comércio qualquer palavra, termo, nome, símbolo, ou dispositivo, ou qualquer combinação destes, ou qualquer falsa designação de origem, descrição falsa ou enganosa de fatos, ou representação falsa ou enganosa de fatos, que é susceptível de causar confusão, ou para causar erro, ou para enganar [...] a origem, patrocínio, ou aprovação de seus bens, serviços ou atividades comerciais por outra pessoa, ou em publicidade ou promoção comercial, deturpar a natureza, características, qualidades ou origem geográfica dos bens, serviços ou atividades comerciais de outra pessoa, será responsável em uma ação civil por qualquer pessoa que acredita que ele ou ela é susceptível de ser danificado por tal ato. 15 U.S.C. §1125. (tradução da autora)

Apesar de tal provimento que embasa o *trade dress* advir de uma lei de 1946, a repercussão, delineamento e consolidação do instituto ocorreram por meio de julgados notoriamente conhecidos através dos anos que se seguiram.

No ano de 1988, o Congresso Norte Americano emendou o *Lanham Act*, permitindo que tanto *trade dress* e marcas registradas quanto os *trade dress* e as marcas não registradas pudessem ser passíveis de proteção.

Há de se destacar que, diferentemente da legislação brasileira, a corte norte-americana se baseia em julgados para consolidar o entendimento e a forma de lidar com a matéria, uma vez que a base jurídica é da *common law*. Por sua vez, na legislação brasileira, o entendimento do judiciário, apesar de muito importante para a consolidação da matéria, depende fortemente do estabelecido em lei para embasar seus julgamentos. Neste ponto surge a necessidade, como será visto a seguir, de proceder com registros de elementos do *trade dress* como estratégia de proteção e possibilidade de *enforcement* contra terceiros.

O julgado na Suprema Corte Norte Americana, considerado *leading case* no ramo do *trade dress*, de 1992, se refere ao conflito entre as empresas *Taco Cabana, Inc.* vs. *Two Pesos, Inc.* Na decisão, reconheceu-se os direitos da *Taco Cabana*, uma empresa de *fast-food*, de utilizar de modo exclusivo a apresentação visual que compunha todos os estabelecimentos de sua rede de restaurantes, e que estava sendo reproduzida pela empresa *Two Pesos*, que também atuava no segmento alimentício.



Figura 2 – Layout externo – Taco Cabana(esquerda) vs Two Pesos (direita)⁷

⁷ Fonte da Imagem: Cornell University Law School Social Science and Law Disponível em: <https://courses2.cit.cornell.edu/sociallaw/student_projects/Tradedresspage2.html>. Acesso em: 14 ago 2019

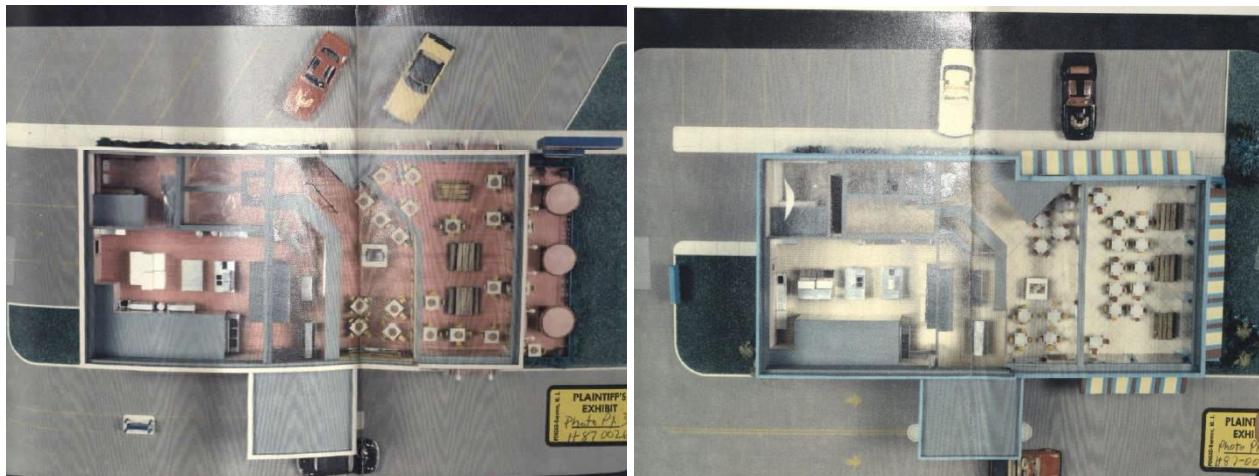


Figura 3 – Layout interno – Taco Cabana(esquerda) vs Two Pesos (direita)⁸

Na sentença, a Suprema Corte reconheceu que a forma e a aparência geral de um estabelecimento seriam passíveis de proteção, sem a necessidade de prova da distintividade, que foi considerada inerente, sendo a sua análise feita tal qual a análise de uma marca comum (fantasiosa, arbitrária, sugestiva, descritiva ou genérica), o que dificultou a aplicação do entendimento pelas cortes inferiores dos EUA (STEVENS, 2009).

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

⁸Fonte: Cornell University Law School Social Science and Law Disponível em: <https://courses2.cit.cornell.edu/sociallaw/student_projects/Tradedresspage2.html>. Acesso em: 14 ago 2019

⁹ *Trade dress* é a imagem total do negócio. A vestimenta comercial da Taco Cabana pode incluir a forma e aparência geral do exterior do restaurante, o sinal identificador, a planta

Por sua vez, em 2000, a Suprema Corte norte americana, no caso *Wal-Mart Stores, Inc v. Samara Brothers, Inc*, se aprofundou um pouco mais na questão da distintividade inerente e adquirida, bem como na aplicação ou não o *trade dress* para proteção da forma tridimensional de um produto.

A Samara Brothers era uma empresa que projetava e fabricava roupas para crianças sendo um de seus principais produtos era uma linha de roupas decoradas com apliques de corações, flores, frutas vermelhas e similares, da coleção primavera/verão. Tal linha de roupas era revendida por diversas lojas sob contrato de distribuição. Contudo, a Samara Brothers descobriu que a Wal-Mart, ao contratar a empresa Judy-Philippine, Inc. (J-P) para produzir uma linha de roupas, também para coleção primavera/verão, enviou fotos da linha de roupas produzida pela Samara Brothers e passou a comercializar essa linha similar em suas lojas.

Até esse julgado, somente era reconhecido que a proteção sobre o *trade dress* poderia incidir sobre a embalagem ou aparência de um produto ou sobre a apresentação visual de um comércio, partindo do pressuposto do *trade dress* ser inerentemente distintivo (ou não). Contudo, nesse julgamento, foi levado à apreciação do judiciário norte-americano a possibilidade de o design de um produto ter um *trade dress* apropriável e ainda se seria possível coibir a reprodução deste por um terceiro.

Por fim, a suprema corte dos EUA entendeu que um design de produto, ou seja, a forma tridimensional de um produto, jamais poderia ser inerentemente distintiva, sendo necessária a comprovação de que houve aquisição de distintividade através do uso por meio do *secondary meaning*. Ao analisar esse julgado, Schmidt (2013 p. 181) afirma que “a forma do produto é apenas um dos elementos que podem integrar o *trade dress*, sem que este se limite àquela”.

interior da cozinha, a decoração, o menu, o equipamento usado para servir comida, os uniformes dos servidores e outras características que refletem na imagem total do restaurante. 1 aplicativo. 83-84. O Tribunal de Apelações aceitou esta definição e citou a partir de *Blue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad, Inc.*, 864 F.2d 1253, 1256 (CA5, 1989): “O ‘trade dress’ de um produto é essencialmente a sua imagem total e aparência geral. ”Ver 932 F.2d 1113, 1118 (CA5 1991). Ela “envolve a imagem total de um produto e pode incluir recursos como tamanho, forma, cor ou combinações de cores, textura, gráficos ou até mesmo técnicas de vendas específicas (Tradução pela autora)

Ao negar o pleito da Samara Brothers, a suprema corte dos Estados Unidos entendeu que em casos de *trade dress* ligados ao design do produto não poderia ser considerada a distintividade intrínseca, sendo necessária a prova do “*secondary meaning*”¹⁰ para o reconhecimento de um *trade dress* - e sua consequente infração por um terceiro – ser possível. Tal decisão foi importante não somente para reforçar a existência, mas também para estabelecer critérios de compreensão do que seria *trade dress* e como comprovar sua existência¹¹

A questão da distintividade, seja ela originária ou adquirida, é o conceito fundamental para que se reconheça a existência ou não de um *trade dress* e, por conseguinte, se é possível de proteção ou não contra a concorrência indevida por terceiros. Devido a essa importância, a distintividade será analisada com maior profundidade no tópico apropriado.

Há de ressaltar que nos Estados Unidos é possível a proteção positivada do *trade dress* perante o US Patent and Trademark Office (USPTO), tal como qualquer outra marca, sendo possível sua proteção perante os tribunais federais. Nos casos onde não há registro prévio do *trade dress*, permanece a possibilidade de proteção sendo, contudo, a via adequada as cortes Estaduais.

2.4. REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DO *TRADE DRESS*

Toda decisão a respeito da infração ou não do *trade dress* levada ao judiciário brasileiro sempre será tomada com base em uma lei vigente, dessa maneira um magistrado somente poderá aplicar uma punição por meio de uma obrigação de fazer ou determinar o pagamento de uma indenização se houver uma lei em vigor que sustente sua decisão.

Por isso, no Brasil, o judiciário, ao julgar ações envolvendo questões de *trade dress*, tem utilizado instrumentos jurídicos já existentes para basear suas decisões, tais como concorrência desleal, direitos sobre marcas, parasitismo, enriquecimento ilícito etc. Contudo, na lacuna da lei, na ausência de previsão

¹⁰ A tese do *secondary meaning*, ou do significado secundário, permitiria um titular de tal signo distintivo descritivo obter a exclusividade do termo por um uso contínuo, e fama adquirida, que levassem seu público alvo a identificar o comerciante além da designação intitulada.

¹¹ No mesmo sentido Denis Barbosa e Lelio Denicoli Schimidt. Em sentido oposto, entendendo que formas podem ter distintividade intrínseca Maitê Moro.

explicita pela legislação Brasileira especificando o que é *trade dress* e de que forma pode-se determinar se há ou não infração por um terceiro, a doutrina e o judiciário tem construído e estabelecido, através dos anos, não somente com base na experiência brasileira, mas tomando por base a longa experiência norte-americana sobre o tema, requisitos a serem analisados a fim de verificar se há ou não infração de um *trade dress*.

Há de se destacar assim três requisitos fundamentais: a distintividade, a verificação do risco de confusão e associação indevidas e a não-funcionalidade.

2.4.1. Distintividade

O requisito da distintividade é fundamental para a identificação de todos os signos distintivos, em especial para o *trade dress*, pois se esse não possuir tal característica será impossível diferenciar um produto ou serviço de um determinado empresário daqueles oferecidos pelos demais empresários no mercado.

Um *trade dress*, como o símbolo distintivo que é, torna-se passível de proteção e atuação contra apropriação indevida por terceiros se inherentemente distintivo ou se adquirir essa distintividade ao criar um sentido secundário – *secondary meaning* – na mente do público consumidor.

É a distintividade que irá estabelecer o escopo de proteção do *trade dress*. Dessa maneira, somente aquelas identidades visuais únicas e absolutamente distintivas serão dignas de um escopo de proteção bem maior do que aquelas não tão distintivas, o que terminará por influenciar o exercício de direitos exclusivos em face de terceiros (ANDRADE, 2011, p. 11).

Na realidade, de acordo com a atual legislação brasileira, poder-se-ia dizer que *trade dress* pode ser considerado um tipo de marca, uma vez que possui função idêntica, a saber, distinguir, diferenciar, atestar a origem de outro existente.

Ou seja, sinais são distintivos quando, ao em vez de simplesmente informarem algo, identificam um produto ou serviço. No caso do *trade dress* é um pouco mais complicado, pois a decoração em uma embalagem ou forma de

um produto pode fornecer informações, representar uma marca, ser utilizada para tornar um produto mais atraente, mais fácil de fabricar, transportar ou usar, ou seja, diversos elementos que lhe conferem distintividade.

A distintividade intrínseca ou originária

A presença ou não da distintividade intrínseca pode ser aferida quando um indivíduo, ao se deparar com um *trade dress*, imediatamente associa aquela imagem intrínseca, inseparável e essencial (SOARES, 2004, p. 2016) a determinada empresa. Como já dito, existem diversas características em comum entre marca e *trade dress*, portanto as cortes norte-americana e brasileira já entenderam ser possível tomar proveito do teste do “*Espectro de Distintividade*” para a análise de marcas que surgiu no julgamento da *Abercrombie & Fitch v. Hunting World*, de 1976, nos Estados Unidos.

De acordo com essa análise, diferenças na distintividade entre marcas geram diferentes níveis de proteção. Tal teste separa as marcas de acordo com seu grau de distintividade, da menos para a mais distintiva, a saber, genéricas, descritivas, evocativas/sugestivas, arbitrárias e fantasiosas. Quanto a primeira, a saber, quanto aos sinais genéricos não caberia nenhum tipo de proteção enquanto para os sinais fantasiosos caberia o mais alto grau de proteção.

a) Genéricas – são basicamente os sinais que descrevem o que o produto é, não dando nenhuma indicação de sua origem. Para Barbosa (2015), é a designação necessária que resulta na ausência de um outro termo ou expressão através da qual seria possível designar um produto ou um serviço, logo, nessa categoria nunca seria possível o registro ou conceder exclusividade sob pena de retirar uma expressão do domínio comum.

b) Descritivas – são as marcas que descrevem um produto, mas que apesar de fracas, podem ser registradas em razão de *secondary meaning* ou de elementos adicionais – como elementos visuais em marcas mistas.

c) Sugestivas ou Evocativas – são aquelas que denotam um traço, qualidade ou características de um produto ou serviço que exige algum grau de imaginação. De acordo com Barbosa (2015), há um laço conotativo entre a marca e a atividade/produto que ela busca oferecer, logo, ainda que se perca

um pouco da novidade simbólica, o público consegue construir a marca e seu significado de forma mais fácil, gerando grandes vantagens econômicas para quem adota esse tipo de marca, uma vez que se fixa de maneira mais fácil na mente do público consumidor, diminuindo o custo com investimento em marketing e divulgação.

d) Arbitrárias – nesse ponto do espectro, se analisam as marcas que, apesar das palavras existirem no dicionário e no vocabulário comum, são utilizadas de forma que em nada se conectam com a raiz da palavra, levando um sinal para um outro campo significativo.

e) Fantasiosas – são o *top of mind* das marcas, compostas de neologismos ou criações verbais ou visuais completamente novas, arbitrárias e inventadas: *Kodak* é um exemplo clássico desse tipo de marca.

Por sua vez, Schmidt (2013, p.105), ao analisar a questão da distintividade das marcas, opta por separá-las em três categorias: de *fantasia* – completamente registráveis por possuírem um alto nível de distintividade, *não-distintivas* e, portanto, não registráveis e as *evocativas* que, apesar de fracas, podem ser registradas com cautela.

- a) As marcas de fantasia, plenamente registráveis por serem formadas por sinais não genéricos, não são necessários, não comuns, não vulgares e não descritivos, sem qualquer relação com o produto ou serviço que distinguem;
- b) As marcas não distintivas, que são em princípio irregistráveis por serem formadas por sinais genéricos, necessários, comuns, vulgares ou descritivos que têm qualquer relação com o produto ou serviço que distinguem; e
- c) As marcas evocativas, que são passíveis de registro, embora contenham sinais genéricos, necessários, comuns, vulgares ou descritivos, mas que se revestiriam de suficiente forma distintiva

Contudo, esse teste de marcas, por vezes, é incapaz de ser aplicado em um conflito envolvendo *trade dress*, pois foi originalmente desenvolvido para a análise de marcas de palavras sendo, por consequência, de difícil aplicação em um conflito envolvendo formas, design e imagens.

A solução, tendo mais uma vez os Estados Unidos como paradigma, é a aplicação também no Brasil do teste utilizado no caso “*Seabrook Foods v. Bar-Well Foods*”, reproduzido desde então pelo judiciário norte-americano para a

verificação da distintividade inerente. Por meio do *Teste de Seabrook*, algumas perguntas são feitas frente ao caso concreto: (i) O *trade dress* apresenta uma forma básica ou um desenho comum? (ii) É original ou incomum no ramo de atividade? (iii) É um mero aperfeiçoamento de uma forma geralmente adotada e bem conhecida de ornamentação? (iv) É capaz de criar uma impressão comercial distinta de quaisquer palavras que o acompanham? (QEIDARY,2017).

Se, como resultado do questionário, entender-se que o *trade dress* sob escrutínio não apresenta uma forma básica, que ele é original/incomum dentro do seu ramo de atividade, que não é um mero aperfeiçoamento do que já existe e ainda que é capaz de criar uma impressão comercial distinta, deve-se aferir a distintividade ao conjunto imagem e impedir que um terceiro que esteja infringindo essas características continue.

Distintividade por secondary meaning

Mesmo nos casos que se considera não existir distintividade originária de um sinal, por exemplo, de um elemento considerado comum, é possível a aquisição de distintividade, através do que convencionou-se chamar *secondary meaning*, também conhecido como significação secundária, que ocorre quando a distintividade de um sinal não é imediata e sim secundária, adquirida através do tempo, por meio do uso. Segundo Barbosa (2011,p.1):

a significação secundária presume a prática simbólica num mercado determinado, que, pelos processos de criação de uma percepção junto ao público de que o signo já não designa um elemento do domínio comum, mas assinala uma origem específica para um produto ou serviço.

Como visto anteriormente, a Suprema Corte dos EUA entendeu através do julgado da *Wall-Mart* que não seria possível a proteção de um *trade dress* referente forma de um produto como inerente, sendo necessário, portanto, a análise da distintividade sob o viés do *secondary meaning*.

Foi com o caso *Wal-Mart vs Samara Brothers*, julgado em 2000, que a Suprema corte dos Estados Unidos precisou sua orientação quanto à imprescindibilidade da prova de *secondary meaning* para a proteção das marcas tridimensionais. Ao restringir o alcance do acórdão proferido no caso *Two Pesos*, a

Suprema Corte observou que a possibilidade do *trade dress* ser intrinsecamente distintiva não significa necessariamente que a mesma conclusão possa ser generalizada e aplicada à forma tridimensional de um produto (SCHMIDT 2004, p 181).

A fim de aferir se há ou não significação secundária do *trade dress* de determinado produto ou estabelecimento comercial existem alguns critérios que podem ser levados em consideração (TEIXEIRA, 2019 p.12) como exclusividade, duração e modo de uso, publicidade do produto, testemunho de consumidores, pesquisa de opinião, quantidade de vendas, reportagens e demais meios de propaganda.

Para Denis Barbosa (2011), no direito brasileiro sempre que o elemento protegido por meio da concorrência desleal (art. 195 da LPI) tenha a capacidade de confundir a clientela quanto a origem do produto ou serviço a percepção do público de que o *trade dress* tenha adquirido significação secundária é útil, mas não pode ser exigido.

Vale ressaltar que mesmo que o *trade dress* passe por todos os testes de distintividade propostos, e se confirme que há distintividade, caso ele tenha um caráter puramente funcional ou que não haja risco de confusão não haverá infração de *trade dress*.

2.4.2. Risco de confusão ou Associação indevidas.

Uma vez provada a distintividade, passa-se à análise do risco de confusão ou associação indevidas. Os tribunais devem avaliar se é provável que os consumidores irão confundir o *trade dress* sendo infringido com outro devido as suas semelhanças. Ora, se uma embalagem se mostra distintiva seja por distintividade inerente ou por *secondary meaning*, mas não provoca o risco de causar qualquer motivo de confusão ou associação não poderá ser dito que há uma infração de *trade dress*.

No Brasil, devido à ausência de previsão legal, a aplicação da proteção do *trade dress* se dá tradicionalmente de maneira incidental por meio do instituto da concorrência desleal, que será mais bem abordado no Capítulo 2 do presente trabalho.

Barbosa (2011) afirma que os atos confusórios são aqueles que geram confusão entre os sinais que distinguem os produtos, serviços ou estabelecimentos, gerando uma falsa identificação. Por exemplo, um indivíduo utiliza marca registrada de outro, a fim de se aproveitar da reputação alheia, induzindo os consumidores ao erro.

Por tal motivo na análise do risco de confusão ou associação indevidas é preciso verificar se o *trade dress* que se alega haver infração não se encaixa dentro de um código de categoria,¹² que é composto pelo conjunto de características comuns a todos os concorrentes existentes em determinada categoria, como o formato utilizado na embalagem, na combinação de cores, letras e demais elementos visuais que não necessariamente tem uma relação direta com o produto ou serviço oferecido por determinada empresa ou mesmo uma forma necessária por exercer uma função específica, mas que todos utilizam. Por exemplo, as embalagens vermelhas para ketchup, embalagens predominantemente brancas para açúcar, garrafas de 2 litros para refrigerantes etc.



Figura 4 - Embalagens de Ketchup – padrão categoria

¹² Código de Categoria criação do código de categoria pode inclusive ser decorrente da degenerescência da distintividade de determinado *Trade Dress* que apesar de em sua origem poder ter surgido distintivo na prática do uso no âmbito concorrencial sofreu um processo de enfraquecimento semelhante ao que acontece com as marcas, permitindo a coexistência com semelhantes.



Figura 5 - Embalagens de açúcar – padrão categoria



Figura 6 - Embalagens de produtos de limpeza – padrão categoria

Assim, uma empresa ao desenvolver o projeto para a embalagem de um novo produto ou para o lançamento da identidade visual de seu novo negócio tem de observar – e tentar evitar – o padrão da categoria onde está se inserindo a fim de evitar que todo o investimento seja perdido pelo fato de o consumidor não conseguir diferenciá-lo dos demais dentro da mesma categoria ao ser levado a confusão ou ainda de infringir os direitos de propriedade intelectual de um terceiro que não faz parte de nenhum padrão de negócio e que poderá ação judicialmente.

Portanto, a fim de verificar se há ou não risco de confusão e associação indevidas, considerando o *trade dress* como um símbolo distintivo, é possível tomar emprestada a *Teoria da Distância* presente na análise de conflito entre marcas. Tal teoria preleciona que quando duas ou mais marcas similares já coexistem, uma terceira marca tão similar quanto, ou menos similar que as primeiras, não pode ser indeferida face às anteriores sendo necessário que suportem a coexistência desde que existam elementos mínimos que as diferenciem.

Ocorre freqüentemente que marcas idênticas ou similares sejam utilizadas em domínios de atividades idênticas ou vizinhas. Em geral, o público usuário é habituado à coexistência dessas marcas e, em consequência, presta uma atenção maior que a de costume às diferenças existentes entre

elas. **Se, em seguida, novas marcas semelhantes vierem se juntar às primeiras, o público não as confundirá com as já existentes porque ele desenvolveu o hábito de prestar atenção às suas diferenças, ainda que fracas, e sabe, consequentemente, distingui-las. A decorrência desse processo consiste na diminuição do risco de confusão entre as marcas. Assim, se as marcas apresentavam originalmente um perigo real de confusão, esta possibilidade está agora excluída, bem como descartado o risco inicial.**" (SEELIG 1965 p 389)

Portanto, se já existe um padrão de mercado de determinado produto ou serviço, a empresa que deseja entrar em determinado mercado e oferecer seus produtos e serviços tem duas opções. A primeira, é adotar uma identidade visual semelhante à existente como padrão da categoria, assim os consumidores que se almeja atingir poderão de imediato adquirir esses produtos e serviços, sem grande custo de marketing e introdução do mercado, já que os consumidores que já tem o costume de lidar com embalagens, rótulos ou estabelecimentos com elementos de diferenciação semelhantes acreditarão se tratar de mais um item do mesmo. A segunda, é adotar um padrão visual completamente novo, por exemplo embalagens verdes para ketchup, que em um primeiro momento irá dificultar a entrada no mercado, mas após investimentos em divulgação, propaganda e marketing, irão criar um nicho exclusivo dentro daquele mercado, potencialmente aumentando os lucros.

2.4.3. Não funcionalidade

O último dos elementos a ser analisado para verificar se há ou não a infração de um *trade dress* é o critério da funcionalidade.

Ou melhor, esse é o critério da **não** funcionalidade, pois ainda que um *trade dress* se mostre distintivo aos olhos do público, ainda que esses mesmos consumidores não sejam capazes de serem levados a confusão ou associação indevida quando comparados com terceiros, se o *trade dress* possui funcionalidade, o pleito de infração deverá ser negado pelo judiciário.

A análise desse requisito negativo para a comprovação da infração não poderia começar senão com base no entendimento da suprema corte Norte-Americana ao afirmar que "o aspecto de um produto é funcional se ele é

essencial ao uso ou propósito do produto ou se ele afeta o custo ou a qualidade desse produto".¹³

Ora, um *trade dress* não pode ser funcional e ao mesmo tempo ter o poder de excluir terceiros de utilizá-lo pois assim o judiciário ao conceder o pleito de infração estaria transformando um direito naturalmente limitado temporalmente como um Desenho Industrial ou uma Patente em um direito eterno uma vez que – ao menos no Brasil – não há registro nem lapso temporal de proteção para o *trade dress*.

Joel W. Reese (1994, p.8)¹⁴ analisa a doutrina da funcionalidade dentro do contexto do *trade dress* notando que ela serve para limitar a proteção a ser conferida a certos elementos a fim de que a competição possa ser exercida em condições de igualdade balanceando a proteção de direitos de propriedade intelectual com a livre concorrência.

Nos Estados Unidos, a questão da funcionalidade foi tratada pelos tribunais por meio de diversos julgados através dos anos.

O caso paradigma que estabeleceu critérios até hoje levados em consideração para a análise da funcionalidade do *trade dress* foi o Caso *Morton-Norwich*, nele foram estabelecidos quatro critérios a serem analisados: (1) a existência de uma patente pública que divulgue as vantagens utilitárias do *trade dress* que se almeja proteger; (2) publicidade do requerente que divulgue as vantagens utilitárias do *trade dress*; (3) disponibilidade de *trade dress* alternativos; e (4) saber se o *trade dress* torna o produto mais fácil ou mais barato de fabricar.

Posteriormente a questão foi revisitada no caso *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc (MDI)* onde discutiu-se se a MDI teria direito ao *trade*

¹³ Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 165, 34 USPQ2d 1161, 1163-64 (1995) (quoting Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 850, n.10, 214 USPQ 1, 4, n.10 (1982)).

¹⁴ In the context of trade dress, functionality limits the protection of a certain features so that competitors can effectively compete to produce the same product. The doctrine of functionality involves a balancing of competing policy interests between the protection of trademark rights and free competition. When properly applied, the functionality doctrine allows the owner of a particular trade dress to protect those distinctive product features that are not necessary to the use or purpose of the product, but rather serve to identify the manufacturer of the product. On the other hand, the functionality doctrine prevents the owner of a particular trade dress from monopolizing a product simply by monopolizing those features that are necessary for the use or purpose of the product.

dress de seu mecanismo que ficava apoiado sob duas molas utilizado em outdoor permitindo flexibilidade na hipótese de ventania mesmo após a expiração de sua patente, pois a Traffix estava produzindo produtos com a mesma configuração de duas molas. Ao enfrentar a questão a Suprema Corte Norte Americana teve que decidir se as duas molas eram funcionais ou tinham um caráter meramente estético.

No referido caso, a Suprema Corte verificou que no relatório descritivo da patente havia a informação que o uso de duas ao invés de três molas era importante no aspecto funcional pois a utilização de três molas acarretaria maiores custos. Portanto, tendo em vista o aspecto funcional, o pleito de infração era indevido. Tal decisão significa que um *trade dress* pode ser essencial para o seu uso e finalidade e, portanto, funcional, ainda que existam designs e *trade dress* alternativos. Logo, produtos com funcionalidade não estão protegidos por *trade dress*.

No Brasil, mais uma vez traçando o paralelo com o tratamento das marcas, tendo em vista que o elemento essencial do *trade dress* é a distintividade, estabelece em sua lei de propriedade industrial artigo 124, XXI que marcas cuja forma é necessária ou que está associada ao caráter funcional não podem ser registradas. Portanto, de igual maneira, no Brasil, pode ser negado o pleito de infração de um *trade dress* caso se prove que seu aspecto visual é essencial para o seu funcionamento através de uma interpretação sistemática da legislação existente.

2.4.4 Limites de proteção

Os conflitos de *trade dress* são enfrentados caso a caso pelo judiciário brasileiro tendo em vista a ausência de previsão legal de proteção legal prévia e específica para *trade dress*. Contudo, da mesma forma que se busca proteger o *trade dress* distintivo e passível de confusão ou associação indevida se utilizado por um terceiro, é necessário o estabelecimento de limites a fim de evitar danos a livre concorrência bem como evitar a possibilidade abuso de direito.

Na análise da aplicabilidade ou não do conflito, não basta analisar os requisitos de distintividade ou do risco de confusão ou associação indevidas, é necessário também avaliar outros elementos, para tal, a doutrina e o judiciário devido à proximidade com marcas, tem pego como referência as proibições legais lá existentes ao registro. Por exemplo, há de se tomar cuidado para não se reconhecer um *trade dress* eterno, oponível perante todos os segmentos, se sua distintividade se perdeu com o tempo.

Os referidos limites dizem respeito a não somente a proteção sobre elementos funcionais ou sua extensão temporal¹⁵, como explicado acima, mas também à proibição da proteção de meras técnicas de venda e marketing, aos métodos comerciais entre outros.

Ademais, caso o *trade dress* que se buscasse resguardar de infração por terceiros fosse composto por elementos de uso comum ou funcionais, ou seja, se o *trade dress* se aproximasse com o padrão da categoria¹⁶, a ele não deveria caber proteção a título exclusivo sendo permitida a coexistência com outros produtos e serviços de terceiros similares.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o conflito entre as embalagens da bala Halls e Freegel, sob o argumento de que a bala Freegel estava imitando as embalagens da bala Halls entendeu que:

há semelhanças nas embalagens, sim, que, contudo não levam à confusão. Não devem as embalagens ser simplesmente confrontadas e comparadas – diz a doutrina citada nos autos – mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra. Atenção às embalagens de f. 244 e 245: levando-se em conta – e esse fator não pode ser desprezado, dada sua importância – que não se pode argumentar em termos de cores, eis que tradicionalmente no ramo há cores certas para os vários sabores, a impressão causada pela embalagem dos produtos da apelada não recorda a impressão deixada pelos produtos das apelantes.” (Tribunal de Justiça do Estado de São

¹⁵ “The trade dress concept may not be stretched infinitely to give exclusive rights to a vague and abstract image or marketing theme of a service or product. To do so would leave defendants and other potential competitors unsure as to how to avoid violation of the Lanham Act and thus create dangers of anticompetitive overprotection”, Toy Manufacturers of America, Inc. v. Helmsley-Spear

¹⁶ Podendo também ser chamado de padrão de mercado, pode ser constatado quando determinada categoria adota uma apresentação visual parecida, como por exemplo, as embalagens de água em geral adotam a cor azul e as embalagens de creme de tomate a cor vermelha.

Paulo. Apelação Cível nº 204.955-1/9. V.U. Primeira Câmara
“G” Civil de Férias.)

2.5. A APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL POSITIVADOS NA PROTEÇÃO DO *TRADE DRESS*

Apesar de o judiciário aceitar que o *trade dress* possa ser defendido de infratores com base na infração a concorrência desleal, a falta de uma uniformização do entendimento dos tribunais e ausência de previsão legal de positivação do *trade dress* por meio de um registro acaba deixando os empresários que investem anos em *branding*, propaganda e inovação desguarnecidos de uma forte proteção, capaz de ser imposta à terceiros.

De acordo com Stephen Ladas (1975 p. 1709 apud. Barbosa 2011. p.9.) o *trade dress*, pode ser protegido por direito autoral, desenho industrial, marcas e concorrência desleal desde que cumpram com os requisitos essenciais de cada instituto¹⁷.

A fim de mitigar um pouco o risco do negócio, a alternativa encontrada tem sido registrar perante o INPI os elementos do *trade dress* passíveis de proteção, como a marca e o desenho industrial, como, por exemplo, um formato distintivo de uma garrafa ou de uma mesa. Ou ainda, quando possível, registrar perante a Biblioteca Nacional / Escola de Belas Artes um direito autoral.

Direito de Autor (ou Autoral) é o ramo responsável por regular as relações jurídicas, resultantes da criação e da utilização econômica de obras intelectuais estéticas, compreendidas na literatura, ciências e artes (BITTAR 2015). Segundo Newton Silveira (2015, p.12), esse direito se justifica, pois:

¹⁷ “Imitation of Shape of Products. Passing-off or unfair competition may also take place through imitation of the general appearance of a competitor's product. So long as such appearance identifies the origin of the product, its imitation may confuse the average consumer and prevent him from making an informed choice. The appearance may consist in the display of a mark, the get-up of a label or package or merely the particular shape of the product. How far can shapes be protected? There are conceivably four headings under which shapes may be protected: under the copyright law, if they constitute original artistic creation; by the law of industrial designs, if they come under the protection of such law by their nature and on compliance with the conditions and formalities of such law; by the trademark law, if the definition of a trademark in a particular country includes configuration of goods; or by the law of unfair competition, if the imitation constitutes an effective misrepresentation likely to cause deception or confusion” (disponível em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf acesso em 17 ago 2019)

O fundamento do direito sobre tais obras se explica pela própria origem da obra: o indivíduo. A obra lhe pertence originalmente pelo próprio processo de criação; só a ele compete decidir revelá-la pondo-a no mundo, e essa decisão não destrói a ligação original entre obra e autor.

Interessante notar que apesar do registro de direitos autorais ser possível ele não é necessário. Basta que haja essa exteriorização para que esteja caracterizado e realizado o direito, sendo o registro em um órgão competente, tal qual, por exemplo, a Biblioteca Nacional ou a Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, apenas certificados declaratórios e não constitutivos.

Não obstante a larga proteção concedida aos direitos autorais, ela não é eterna. Os direitos autorais duram, a partir do momento da exteriorização, por toda a vida do autor e ainda por 70 anos da data de sua morte. Sendo o prazo contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento do autor, tal qual prescreve o art. 42 da LDA.

Compondo não somente o fundo de comércio das empresas, mas por diversas vezes sendo parte direta dos elementos utilizados que compõe um *trade dress* distintivos, existem ainda os desenhos industriais. De acordo com a lei n. 9.279/9696, em seu artigo 95 tem-se que o desenho industrial é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que se aplicado a um produto acaba por criar uma forma visual nova e original na sua composição externa, podendo servir de tipo de fabricação industrial.

Importante ressaltar que não se caracterizam como desenhos industriais objetos que tenham uma forma comum, necessária ou vulgar do objeto. Ainda estão excluídos dessa forma de proteção os objetos que tenham sua forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

As marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis que representam o principal elo entre consumidor e o empresário na função de diferenciar um produto/serviço em relação aos demais existentes em determinado segmento de mercado.

Ora, por mais distintivo que seja o *trade dress*, toda sua composição de cores, formas e imagem estará sempre associada a um nome, uma marca. A título de exemplo, consumidores não se refeririam a uma hamburgueria cujas cores predominantes são o amarelo e vermelho, e o símbolo é um palhaço.

Esses consumidores não associar todos esses elementos à mundialmente conhecida marca McDonalds.

Segundo Silveira (2015), marca seria todo nome ou sinal capaz de ser colocado em uma mercadoria ou um produto, ou para indicar determinada prestação de serviço e estabelecer a identificação entre o consumidor ou usuário e a mercadoria, produto ou serviço.

A lei exige que sinais para serem registrados como marcas sejam visualmente perceptíveis, portanto marcas não tradicionais como as olfativas, gustativas ou sonoras, por exemplo, não são passíveis de registro como marca no Brasil. Assim, o gosto de um prato não é passível de registro como marca, da mesma forma o cheiro também não. Esses elementos, contudo, podem compor o conjunto de um *trade dress*, o que demonstra a importância do reconhecimento da sua proteção por meio de outros elementos como concorrência desleal e aproveitamento parasitário.

De acordo com Xavier (2005, p. 250), “a marca advém do intelecto humano, fomentado por fortes investimentos das empresas de marketing para que, pelo processo criativo, ela possa traduzir uma imagem corporativa forte capaz de seduzir e criar o desejo no público consumidor”.

Nesse sentido, o *trade dress* cumpre com uma finalidade semelhante à das marcas pois ele no conjunto atrai o consumidor com seus diversos elementos e o ajuda a fidelizar-se e a acreditar na “história” que aquela identidade visual conta. No mesmo sentido, Denis Barbosa (2013) entende que o valor da marca é construído pelo tempo, popularidade e investimento, ou seja, através de um efeito comunicativo onde o seu valor está na proporção de seu reconhecimento.

Marcas possuem três funções secundárias além da distintividade que podem diretamente se relacionar ao *trade dress* e nele exercer exatamente as mesmas funções: indicação de origem, garantia de qualidade e informação (Cesário e Moro, 2012).

A ideia de indicação de origem já superou a ideia de indicação direta de origem da marca. A questão da qualidade não atesta que o produto ou um serviço protegido por uma marca é bom ou ruim, ele apenas define a qualidade da mercadoria em si mesma. Os consumidores ao buscar um produto e

associá-lo com certa marca criam uma expectativa de qualidade, criando uma lealdade do consumidor a àquele produto.

Por fim temos a questão da informação no qual a marca segundo Barbosa (1999) é tida como elemento aglutinador e ponto focal da publicidade. Um consumidor sabe o que esperar de uma marca apenas de vê-la por toda a informação e investimento que seu titular faz a fim de torná-la um símbolo. Não é preciso de muito esforço para associar o símbolo “NIKE” a saúde, esporte, qualidade do produto, etc. A marca por si só não traz essa informação, ela é acrescida por meio do seu uso e aplicação no mercado.

Portanto, essas três funções justificam a importância das marcas, pois um McDonald, um PARIS 6, uma STARBUCKS não seriam o que são se não tivessem uma marca para defini-las e proteger seus ativos de propriedade intelectual de maneira aglutinadora.

2.6. A VISÃO DO *TRADE DRESS* PELOS TRIBUNAIS BRASILEIROS

Primeiramente, interessante utilizar como exemplo prático a empresa Coca-Cola com sua marca homônima COCA-COLA que possui o grau mais alto de proteção no território brasileiro: o alto renome. Mesmo a alta proteção desse sinal não foi suficiente para evitar infração de seus direitos.

Inicialmente, um exemplo hipotético, uma Empresa ABCD também comercializa refrigerantes feitos de cola e ingressa no mercado brasileiro. Em um primeiro momento, não haveria nenhum problema, pois diversas são as empresas que comercializam refrigerantes sabor “Cola”. Continuando, se essa mesma empresa escolhe o nome “NOVA COLA” com letras que se diferenciassem das da COCA-COLA também seria difícil entender haver uma infração de marca.

Contudo, se essa empresa hipotética ABCD adota o conceito de negócio da Coca-Cola, com o nome “NOVA COLA”, adota cores vermelhas, disposição de vendas e estandes parecidos e adota como mascote de natal também um urso (mas com um desenho completamente distinto). Haveria aí não uma infração de marca, mas sim uma infração de *trade dress* baseada na concorrência desleal.

Apesar de parecer distante da realidade, casos concretos de *trade dress* envolvendo a COCA-COLA foram analisados pelo judiciário Brasileiro recebendo decisões diametralmente opostas.

O primeiro caso analisado pelo Judiciário disse respeito ao conflito “COCA-COLA vs ICE COLA”.¹⁸



Figura 7 – Coca Cola vs Ice Cola¹⁹

Em 1^a instância, na 5^a vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, foi acolhido o pedido de tutela antecipada feito pela empresas Coca-Cola Company e Coca-Cola Indústrias Ltda, como consequência foi deferida uma liminar à Coca-Cola que obrigava a empresa Amazon Flavors a interromper todo e qualquer uso comercial dos refrigerantes Ice Cola e Ice Zero. Na oportunidade, o Juízo considerou que as embalagens e rótulos da Amazon Flavors eram parecidos com os das bebidas Coca-Cola e Coca-Cola Zero. Em sua decisão, destaca-se trecho do voto do Juiz ao afirmar que “*observados lado a lado nas prateleiras, os produtos da ré não se distinguem ou se individualizam dos produtos das autoras*”. E, afirma ainda que há “*sem equívoco, a imitação da embalagem dos produtos das autoras*”. Por fim entende que seria “*forçoso a concluir pela possibilidade de ocorrência de confusão visual na clientela*.”

¹⁸ MIGALHAS. TJRJ.5^a vara Empresarial. Tutela Antecipada Processo No.: 0032408-59.2011.8.19.0000 Decisão. Juiza Maria da Penha Nobre Mauro, 2011. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/Quentes/17.MI136384.91041-Justica+carioca+proibe+comercializacao+de+refrigerantes+com+rotulos>. Acesso em: 25 set 2019.

¹⁹ Fonte da Imagem: MIGALHAS. TJ/RJ suspende liminar que proibia comercialização de refrigerantes com rótulos parecidos com os da Coca-Cola. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/137381/tj-rj-suspende-liminar-que-proibia-comercializacao-de-refrigerantes-com-rotulos-parecidos-com-os-da-coca-cola>. Acesso em: 25 set 2019

Contudo, em grau de recurso, a 1^a câmara Cível do TJ/RJ suspendeu a liminar ao afirmar que "A abrupta interrupção em tão curto espaço de tempo, pode pôr a perder toda a infra-estrutura da Amazon Flavors e suas franqueadas, que estarão desbaratadas e sofrerão irremediável dano, caso o recurso não venha a ser provido".

Esse caso terminou por não ter uma decisão em definitivo pelo judiciário pois terminou em um acordo sigiloso entre as partes.

Apesar de parecer uma decisão óbvia, um caso muito similar também envolvendo a empresa Coca-Cola obteve um desfecho completamente distinto ainda em 1^a instância.

No caso, o juiz da 2^a vara Empresarial do Rio de Janeiro²⁰ entendeu que não se tratava de um conflito de *trade dress* e sim apenas de um conflito de marcas e que o termo "COLA" não deveria pertencer exclusivamente a nenhum indivíduo dentro desse segmento. Com relação a utilização da mesma cor por ambas as empresas o Juízo entendeu que a cor verde e a utilização do termo "life" são elementos usualmente utilizadas para demonstrar preocupação com a saúde e a natureza, não sendo capazes, por si só, de ensejar a alegada confusão. Tal decisão foi confirmada em grau de recurso pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que não entendeu haver qualquer tipo de infração ao *trade dress*.



Figura 8 - Fors Cola Life vs Coca Cola Life²¹

²⁰ TJ-RJ- APL:0301166220138190001 RJ Relator Des. Guaraci de Campos Vianna. DECIMA NONA CAMARA CIVEL. DJ16.09.2015. JusBrasil. Disponível em <https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/236656326/apelacao-apl-4301166220138190001-rj-0430116-6220138190001?ref=serp>. Acesso em: 25 set 2019.

²¹ Fonte da Imagem: MIGALHAS. **Empresa pode vender refrigerante com rótulo similar ao da Coca-Cola.** Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/219338/empresa-pode-vender-refrigerante-com-rotulo-similar-ao-da-coca-cola> Acesso em: 25 set 2019.

Dois outros exemplos demonstram a inconstância do judiciário na análise de casos de *trade dress* e, em especial, na consideração dos elementos registráveis perante o INPI a fim de basear suas decisões.

Em primeiro lugar, temos o caso Algodão APOLO vs Algodão FAROL²². Nesse litígio, APOLO ingressou com uma ação contra FAROL, pelo fato de a segunda empresa estar comercializando produtos idênticos em embalagens com padrão de cores e design parecidos com os seus já estabelecidos no mercado e que tal semelhança seria capaz de levar o público consumidor a confusão.



Figura 9 – FAROL vs APOLO²³

Após a procedência do pedido declarada pela primeira instância e segunda instância do TJMG a empresa do algodão FAROL ingressou com um Recurso Especial nº 1.353.451/MG, alegando sucintamente que uma vez que não existia registro da embalagem perante o INPI a tutela pretendida estaria inviabilizada.

Nesse caso, o Ministro Marco Aurélio em sua decisão reconheceu as diferenças entre marcas, desenhos industriais e *trade dress* ao entender que : (i) marca é o que identifica o produto; (ii) desenho industrial tutela as características externas de um objeto tridimensional ou um padrão imposto a um objeto de superfície.; (iii) *trade dress* tem por finalidade proteger o conjunto visual global de um produto ou a forma de prestação de um serviço. Assim, entendeu que o *trade dress* se materializa pela associação de variados

²² STJ. RECURSO ESPECIAL : REsp Nº 1.353.451 - MG (2012/0239555-2)Relator: Ministro MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DJ:28/09/2017. **JusBrasil**, 2017. Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/504151194/recurso-especial-resp-1353451-mg-2012-0239555-2/relatorio-e-voto-504151215?ref=juris-tabs>>. Acesso em: 25 set 2019.

²³ Fonte da Imagem: JOTA. **Trade dress: STJ julga disputa entre duas empresas**. Disponível em: https://www.jota.info/paywall?redirect_to=/www.jota.info/justica/trade-dress-stj-julga-disputa-entre-duas-empresas-26092017 Acesso em: 25 set 2019.

elementos que quando conjugados, traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva perante o mercado consumidor.

O voto vencedor entendeu que uma vez que ambas as empresas não possuem registros perante o INPI, para se entender se há ato de concorrência desleal relativo a infração de *trade dress* é preciso levar em conta três critérios: (i) a situação do mercado uma vez que o ato praticado deve ser imprevisível se comparado às práticas habituais de comércio; (ii) real aptidão de levar os consumidores a serem confundidos, não sendo suficiente a potencial capacidade de confusão devido à similaridade entre os produtos e; (iii) avaliação técnica, por meio de perícia, a fim de verificar as consequências da entrada no mercado do produto supostamente causador de violação ao *trade dress* do outro. Por tal motivo, o caso retornou à primeira instância para que a prova pericial fosse realizada.

3. A CONCORRÊNCIA NA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A compreensão sobre a relação existente entre concorrência e propriedade intelectual, perpassa inicialmente sobre o entendimento sobre o que seria concorrência. Segundo o dicionário Michaelis, o termo concorrência teria oito possíveis entendimentos:

sf

- 1 Ato ou efeito de concorrer.
- 2 Disputa entre duas ou mais pessoas pelo mesmo objetivo; competição.
- 3 ECON Disputa de mercado entre empresas que fabricam os mesmos produtos ou oferecem os mesmos serviços.
- 4 Afluência simultânea de muitas pessoas a um mesmo local.
- 5 Confluência de ideias ou opiniões; concordância.
- 6 JUR Conjunto de procedimentos para selecionar fornecedores ou prestadores de serviços para órgãos públicos; concorrência pública.
- 7 Conjunto de indivíduos que exercem uma mesma atividade ou atuam na mesma área de trabalho.
- 8 JUR Alegação de igualdade de direitos entre várias pessoas a respeito do mesmo objeto.

Já de acordo com KOTLER (2000 p. 308) as empresas buscam de maneira constante diferenciar-se no mercado de seus concorrentes apostando em novos serviços, garantias e vantagens especiais para assim fidelizar os consumidores e fazer com que estejam dispostos a pagar mais do que o preço de custo do produto/serviço. O autor vai mais além e entende que a concorrência pode ser dividida em quatro partes dependendo do nível em que os produtos/serviços são passíveis de substituição:

“A concorrência inclui todas as ofertas e substitutos rivais reais e potenciais que um comprador possa considerar. Podemos estender o quadro ainda mais ao estabelecer uma distinção entre quatro níveis de concorrência, com base no grau em que produtos são passíveis de substituição:

1. Concorrência de marcas: uma empresa vê suas concorrentes como outras empresas que oferecem produtos e serviços semelhantes aos mesmos clientes por preços similares. A Volkswagen pode considerar a Toyota, a Honda, a Renault e outras fabricantes de carros de preço médio suas concorrentes. Mas não pode se ver competindo com a Mercedes ou a Hyundai.

2. Concorrência setorial: uma empresa vê todas as empresas que fabricam o mesmo tipo de produto ou classe de produtos como suas concorrentes. A Volkswagen pode considerar concorrentes todas as demais fabricantes de automóveis.
3. Concorrência de forma: uma empresa vê todas as empresas fabricantes de produtos que oferecem o mesmo serviço como suas concorrentes. A Volkswagen pode considerar como concorrente não apenas as outras empresas automobilísticas, mas também os fabricantes de motocicletas, bicicletas e caminhões.
4. Concorrência genérica: uma empresa vê como suas concorrentes todas as empresas que competem pelo dinheiro dos mesmos consumidores. A Volkswagen pode considerar como concorrentes empresas que vendem bens de consumo duráveis, férias no exterior e novas residências." (KOTLER, 2005, p. 36-37)

Contudo Barbosa (2012, p.4) entende que somente há concorrência se os empresários estão inseridos no mesmo mercado, se vendem o mesmo produto ou serviço:

Há concorrência quando distintos agentes econômicos disputam a entrada, manutenção ou predomínio num mercado, definido por serviços ou produtos que sejam iguais ou – do ponto de vista do consumidor – substituíveis entre si; definido ainda pela efetividade dessa disputa num espaço geográfico e temporal determinado.

Em geral poder-se-ia definir concorrência de uma forma simples como a disputa entre empresas que ofertam determinado produto ou serviço e que almejam atender o mesmo público alvo. Contudo, em virtude de globalização e da expansão dos mercados, tal público alvo não necessita estar dentro de um nicho específico podendo essa concorrência ocorrer em diversas esferas uma vez que, ao fim, todas empresas estão dentro do mesmo mercado concorrencial global. Essa disputa, por maiores lucros e público, acaba por criar uma rivalidade que empurra seus participantes a criar vantagens competitivas frente aos seus rivais tais quais preços melhores, qualidades melhores, um design arrojado e um *trade dress* diferenciador.

Como dito anteriormente, Carvalho (2009, p. 31) afirma que a função da propriedade intelectual é “priorizar a importância coletiva dada a certos ativos

intangíveis diferenciadores, e em alocar os custos da geração desses ativos, bem como estabelecer como a renda da sua exploração será extraída, e por quem". Segundo esse autor, a relação existente entre o direito da propriedade intelectual e da concorrência resume-se ao fato de que são duas faces da mesma moeda que interagem de duas maneiras, em dois diferentes níveis (p. 58/59):

- a) Num primeiro nível, a propriedade industrial necessita do direito da concorrência para poder operar de maneira eficaz: por um lado sem um ambiente competitivo, a propriedade industrial simplesmente não consegue exercer a sua função primária de diferenciar negócios e seus ativos; e, por outro lado, sem o direito da concorrência, a propriedade industrial (assim como todos os outros direitos de propriedade) podem ser usados de maneira a distorcer a concorrência e reduzir a rivalidade
- b) Num segundo nível, o direito da concorrência necessita da propriedade industrial: sem um mecanismo jurídico que promova a geração e assegure a proteção de ativos diferenciadores, o direito da concorrência perde seu significado.

Portanto, os direitos de propriedade intelectual se inserem no âmbito da concorrência através de sua relevância econômica. Uma vez classificados como um direito de propriedade, apesar de imateriais, os direitos de propriedade intelectual são capazes de serem apropriados e transferidos tal qual um livro ou um carro, e podem assim ser utilizados pelos agentes econômicos do mercado para alocar custos, gerar diferenciação e incentivar a concorrência. A propriedade intelectual é assim, utilizada como uma ferramenta de regulação do mercado, como um mecanismo que ajuda a proteger os ativos de forma a evitar a eventual distorção do mercado gerado naturalmente pela livre concorrência.

Há de se ressaltar que a possibilidade de apropriabilidade de direitos da propriedade intelectual encontra diversas justificativas. Se por um lado, existem aqueles que apoiam a concessão de monopólios temporários à titulares de direitos de propriedade intelectual "como meio de apropriabilidade sobre os

resultados do esforço inovativo" (MELLO, 2009 pág. 374), ou seja, como forma de recompensá-los pelo tempo e dinheiro investido, prolongando vantagens competitivas como troca pela introdução de inovações no mercado. Por outro lado, também se defende que a concessão de direitos de propriedade intelectual são uma maneira de proteger o consumidor e garantir qualidade de produtos e serviços postos no mercado.

Assim, Mello (2009, p. 376) ao citar Schumpeter (1984) ressalta que a posição monopolista sobre direitos – incluídos aí os direitos de propriedade intelectual – deve ser sempre temporária, sendo sua manutenção possível apenas se muita atenção e energia forem empregados. Portanto, nesse sentido, a proteção sobre um *trade dress*, somente poderia ser permitida caso um empresário ou indivíduo continuamente envide esforços para sua manutenção e distintividade frente aos demais concorrentes, caso contrário, se estaria concedendo um monopólio que em nada beneficiaria os consumidores e possivelmente prejudicaria a concorrência.

3.1. A LIVRE CONCORRÊNCIA

A livre iniciativa é um dos fundamentos da ordem econômica liberalista e se baseia em uma economia de mercado de intervenção mínima. Há uma limitação da intervenção do Estado no domínio econômico para somente manter as forças do mercado em condições concorrenciais.

Nesse sentido, Gama Cerqueira (1946. p.09) afirma que a livre concorrência no campo das atividades econômicas, é um fenômeno que ocorre de maneira natural, resultando no bem-estar e progresso da sociedade como um todo mas, para estar nesse estado de equilíbrio a sociedade precisa manter-se dentro de certos limites caso contrário poderia haver abuso de direito e esbulho da esfera jurídica alheia.

A livre concorrência encontra, assim, os seus limites, primeiro, nos direitos alheios, depois, nos deveres do indivíduo para com a sociedade em que vive, e, finalmente, nos deveres da caridade. Ora, se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econômica, é evidente que não se tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência comercial e industrial, ou da concorrência econômica. Não é isso, porém, o

que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse social. Os princípios em que se funda a teoria da repressão da concorrência desleal dominam todos os institutos da propriedade industrial, como o reverso moral da lei positiva, revelando-se, assim, sob mais este aspecto, a unidade desse ramo do direito.

Assim, a regra é que a cópia ou mesmo imitação é livre no mercado, contudo o Estado para fazer garantir os direitos constitucionais à livre iniciativa, à boa-fé e a concorrência leal, necessita de regras, dentre essas encontra-se a justificativa de proteção da propriedade industrial, ou melhor, os limites nos quais a propriedade industrial tem que atuar, uma vez que a regra é que as criações naturalmente sejam de domínio público.

A legislação brasileira incluiu a livre-iniciativa e livre concorrência como direito fundamental protegido constitucionalmente ao elencá-los nos art. 1º, IV, 5ºXIII e 170, IV da CRFB/88, *in verbis*:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

IV - os valores sociais do trabalho e da **livre iniciativa**

(...)

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:

(...)

XIII - **é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão**, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

(...)

Art. 170. **A ordem econômica, fundada** na valorização do trabalho humano e na **livre iniciativa**, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

IV - **livre concorrência**;

(grifos da autora)

Como visto, o artigo 170 da Constituição Federal traz os princípios da atividade econômica a serem aplicados à realidade brasileira dentre os quais podemos destacar a proteção não somente a proteção à livre concorrência, mas também à propriedade privada, à livre iniciativa e à defesa do consumidor como uma forma de justiça e equilíbrio social.

A livre concorrência poderia assim ser considerada como um desdobramento da livre iniciativa garantido ainda pelo art. 173 §4º da CRFB ao afirmar que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação de mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros, estando regulamentada ainda através da legislação infraconstitucional, por meio da Lei 12.529/2011 que estabelece:

Art. 1 Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.

(...)

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

(...)

Portanto, caso um inventor esqueça de pagar uma anuidade de patente ou se esqueça de prorrogar sua marca esse inventor não mais poderá invocar direitos de exclusividade de propriedade industrial sendo permitido a qualquer indivíduo copiar aquela marca - caso não seja depositada novamente – ou ainda de utilizar-se de uma invenção não patenteada sendo a relação entre os agentes econômicos naturalmente regulada pelo mercado.

A regra é a liberdade do mercado, ou seja, qualquer um que tente entrar no mercado e participar do jogo da concorrência pode fazê-lo. Contudo, mesmo na liberdade existem regras que devem ser cumpridas para que o jogo dos negócios ocorra de maneira lícita e de boa-fé. Dessa maneira, quando os agentes econômicos que disputam o mercado ultrapassam os limites da boa-fé, lealdade e ignoram os limites naturais do mercado e artificiais do Estado – tal

qual a concessão de um monopólio temporário de patente, por exemplo – poder-seia dizer que tal agente adentrou no campo da concorrência desleal.

Nesse sentido Camelier (2013, p.36):

Nada obsta que o concorrente estude e siga as melhores práticas comerciais do líder de mercado de sua área de atividade (benchmark) – investido em qualidade, fazendo propaganda, tendo uma boa rede de distribuição dos produtos, pagando salários de mercado – com vistas a alcançá-lo ou mesmo sobrepujá-lo.

O que não se permite, contudo, é que o concorrente lance mão de artifícios inescrupulosos para desviar, em proveito próprio ou de terceiro, clientela alheia

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou em sentido semelhante, na análise do Recurso Extraordinário no. 5232 ao afirmar que “a livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita; o seu exercício encontra limites nos preceitos legais que a regulam e nos direitos dos outros concorrentes, pressupondo um exercício leal e honesto do direito próprio, expressivo da probidade profissional; excedidos esses limites, surge a concorrência desleal, que nenhum preceito legal define e nem poderia fazê-lo, tal a variedade de atos que podem constituir-lhos” (RT n. 184, p. 914).

3.2. CONCORRÊNCIA DESLEAL

A concorrência desleal vem prevista tanto na lei brasileira quanto nos tratados internacionais que o Brasil faz parte²⁴, sempre como um comportamento que deverá ser combatido.

O artigo 10-bis da CUP define concorrência desleal como “qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”. Contudo, não houve uma precisão maior na CUP sobre o que seriam os tais “usos honestos” tão pouco houve precisão na TRIPS que trata de “práticas comerciais honestas” (TRIPS, art. 39).

Logo definir o que seria concorrência desleal não é uma tarefa fácil, pois perpassa por noções que podem variar de pessoa para pessoa como “honestidade”, “moral”, “boa-fé” etc. Nesse sentido Hermano Durval (1976 p.123.) afirma que “todos sentem o fenômeno da concorrência desleal, mas

²⁴ CUP, art. 10-bis, TRIPs, art. 39. Lei 9.279/96, art. 195.

ainda está para surgir quem lhe dê uma definição satisfatória". Assim, o que uma pessoa pode considerar como um ato desonesto, para outra pode parecer uma atitude correta variando o grau de interpretação de acordo com a sociedade onde está inserida, por exemplo, mais liberalista ou mais socialista.

Assim concorrência desleal poderia ser compreendida como “todo o ato reprimível criminalmente e gerador de pretensão à abstenção ou à indenização, ou somente gerador de pretensão à abstenção ou à indenização, que se praticou no exercício de alguma atividade e ofende a de outrem, no plano da livre concorrência” (PONTES DE MIRANDA, 1983 p. 278,).

Já Barbosa (2012 p.28) analisa em que momento se pode entender que ocorreu uma prática de concorrência desleal:

Um competidor pratica a concorrência desleal quando se aproveita do esforço de outro, que se esmera na difícil tarefa de constantemente inovar e se diferenciar em seu segmento mercadológico, copiando as características não funcionais do negócio, produto ou serviço daquele competidor, com o escopo de poupar esforço e dinheiro e desviar a clientela alheia, criando confusão ao consumidor.

3.3. O PARASITISMO NA CONCORRÊNCIA: APROVEITAMENTO PARASITÁRIO VS CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA.

A expressão parasitismo advém da biologia sendo utilizado para descrever a relação ecológica desarmônica entre dois organismos de espécies diferentes onde um organismo – o parasita – se aproveita do outro – o hospedeiro – para seu benefício próprio sem oferecer nenhum benefício em troca. De acordo com o dicionário (BORBA p.1027) parasita seria um “organismo que, pelo menos em uma fase do seu desenvolvimento, se aloja em outro organismo, dito hospedeiro, do qual obtém nutrientes”, dentre as oito definições tem-se que parasita seria aquele “que vive à custa alheia”, “verme” ou ainda “pessoa que não trabalha habituada a viver à custa alheia”.

O termo parasitismo, é também conhecido pela doutrina como *Free Riding* – ou ainda Efeito Carona. De acordo com Calixto Salomão Filho (2006, p. 14.) seria o “aproveitamento por parte daquele que não investiu na pesquisa

dos resultados dela advindos”, para o referido autor, a repressão ao *free riding* acaba por estimular a pesquisa e o desenvolvimento dos agentes econômicos tendo dessa forma um fundamento concorrencial.

Nesse Sentido, Dominges e Miele (2017, p.30/31) também tratam da questão do parasitismo ou *free riding* ao afirmar que:

Trata-se, in casu, de um típico cenário conhecido como o “efeito carona” (*freeriding*): situação na qual um agente econômico “pega carona” em algum produto, serviço ou atividade decorrente do investimento de outro agente econômico, sem, contudo, pagar ou investir qualquer valor. Essa ação gera a diminuição do incentivo para se manter alguns investimentos o que, em casos mais dramáticos, pode ter como resultado a saída do serviço ou do produto anteriormente oferecido no país.

Por sua vez Portilho (2011) e Gusmão (1993) preferem adotar o termo comportamento parasitário para assim abranger tanto o aproveitamento parasitário como a concorrência parasitária como atos passíveis de repressão e fundados juridicamente.

A utilização da expressão comportamento parasitário para abranger de forma genérica os atos parasitários de um agente econômico se coaduna com a interpretação do presente trabalho de que, apesar da concorrência parasitária e do aproveitamento parasitário terem sua essência fundada no parasitismo, *free riding* ou ainda efeito carona, as bases legais de sua proteção são distintas em razão do âmbito de concorrência onde estão inseridas sendo semelhantes mas distintas em um ponto fundamental: a presença ou não concorrência direta entre os agentes econômicos.

A respeito da diferença entre aproveitamento parasitário e concorrência parasitária, Camelier (2013, p.83) assim se posiciona:

Na concorrência parasitária – ou comportamento parasitário, para alguns doutrinadores – o agente busca obter vantagem para incrementar suas vendas, tendo como suporte a imitação ou a cópia de métodos, técnicas, inovações e formas de administração do concorrente direito ou mesmo imita sinais distintivos em produtos ou serviços afins ao ramo de atividade do parasitado. Já no aproveitamento parasitário, embora não haja o elemento concorrência, o agente escora-se ou parasita a fama, renome e prestígio alheios, buscando incrementar seus negócios, sem a contrapartida do esforço natural.

Ainda nesse sentido, Neumayr (2010, p.84) entende que

São, por conseguinte, figuras irmãs, a concorrência e o comportamento parasitários. A grande distinção entre elas é que a primeira envolve dois agentes econômicos que disputam um mesmo mercado, em relação de concorrência direta, ao passo que a segunda não, inexistindo a competição por um mesmo grupo de consumidores

Assim, para Camelier (2013, p. 83) deve ser feita uma análise sobre quem aproveitará e a quem prejudicará o comportamento parasitário, para que se possa classificar um ato questionado como aproveitamento parasitário, como um ato de concorrência desleal parasitária.

3.3.1. Concorrência parasitária

Segundo Camelier (2013, p.85) concorrência parasitária é “ato danoso e predatório de concorrência na qual o infrator, atuando como verdadeiro parasita, procura aproveitar-se inescrupulosamente do esforço alheio alavancando os seus negócios sem a contrapartida de labor e esforços próprios”. Já Durval (1976, p.314) entende haver concorrência parasitária quando “o concorrente não agride de modo ostensivo, direto, frontal, mas, de forma sutil, indireta ou sofisticada”.

Portanto, para que exista a concorrência parasitária é necessária a existência efetiva de concorrência direta entre os agentes econômicos envolvidos na disputa.

Para melhor compreensão sobre o que seria concorrência parasitária o presente trabalho apresenta o seguinte cenário hipotético: uma empresa A desenvolve e vende um chocolate branco XYZ, com características que o diferencia das demais empresas existentes no mercado, tal qual uma combinação de cores rosa e roxo, e alcança um enorme sucesso no mercado. Ao verificar isso, a empresa B lança o chocolate branco LMN, que apesar de ter um nome completamente diferente se utiliza de um layout muito parecido

com chocolate XYZ ao também adotar as cores rosa e roxo na mesma proporção.

Ora, a empresa B ao tentar aproveitar-se da fama, investimento e sucesso alcançados pela empresa A não somente está se aproveitando indevidamente dela para alavancar seus negócios, mas também estará prejudicando os demais concorrentes do mesmo mercado de chocolates brancos, que por agirem dentro do campo da lealdade e buscarem através de seu próprio esforço e distintividade de seus produtos angariar novos consumidores, acabam perdendo também seus clientes para a expansão do mercado da empresa B alavancado artificialmente por apoiar-se no sucesso de A.

Partindo-se do exemplo hipotético criado para a presente discussão, não há uma intenção necessária do parasita de prejudicar o negócio da empresa que ele se aproveita ou mesmo de prejudicar seus demais concorrentes – prejuízo que pode acabar ocorrendo em certo ponto – o interesse principal é apenas alavancar seu negócio de forma não natural e ainda de evitar o esforço natural de conquista do mercado.

Apesar de a concorrência parasitária poder ocorrer, por exemplo, na adoção de uma marca XYZ idêntica em um segmento de mercado afim (p.ex. segmento de chocolate vs segmento de iogurte), geralmente esse concorrente para dissimular a semelhança e o aproveitamento indevido acaba por adotar elementos que não são tradicionalmente protegidos pelas leis de propriedade industrial como, por exemplo, formatos de garrafas e embalagens, combinações de cores, cheiros, slogans, fachadas etc.

Assim, a concorrência parasitária ao ocorrer pode acabar levando o consumidor a acreditar que um produto da empresa B tem relação com o produto da empresa A, ou ainda que eles têm a mesma origem, a mesma qualidade ou mesmo que a empresa B tem algum tipo de autorização para fabricar esse produto. Por sua vez, a imitação ainda que sutil dentro do mesmo segmento de mercado pode acabar por levar ao desvio de clientela que, ao não saber diferenciar o produto da empresa parasita da empresa original, acaba

levando o produto do infrator ocasionando – ainda que essa não fosse a intenção – o desvio de clientela, perda de mercado e diminuição dos lucros.

Portanto, é possível concluir que a concorrência parasitária é assim uma modalidade de concorrência desleal, e, por esse motivo sua repressão já possui uma clara previsão legal. O combate aos atos de concorrência parasitária é facilmente identificável na legislação brasileira, pois, ao se tratar de uma questão concorrencial propriamente dita a repressão à infração pode ser feita com base na Lei da Concorrência (Lei No. 12.529/2011) e nos art. 2º, V e 195 da LPI.

Nas palavras de Gusmão (1993, p.3):

A concorrência parasitária consiste na procura, por um concorrente, de inspiração nas realizações de outro, no tirar partido, indevidamente, do resultado dos esforços e das inovações do concorrente no plano tecnológico, artístico ou comercial, sem estar agindo em manifesta violação dos direitos do concorrente. Os atos do parasita, tomados isoladamente, não constituiriam atos ilícitos; mas a sua repetição, a sua constância e o claro objetivo de "colar-se" na direção tomada pelo concorrente, indicam uma situação de concorrência parasitária.

Contudo, com a relação ao aproveitamento parasitário tratado no tópico a seguir, sua delimitação e eventual repressão ao comportamento parasitário não encontra respaldo facilmente identificável na lei brasileira.

3.3.2 Aproveitamento parasitário

No aproveitamento parasitário não existe uma relação direta de concorrência entre os agentes econômicos, pois não estão inseridos dentro do mesmo segmento de mercado. A diferença para a concorrência parasitária é sutil – apenas a existência ou não de concorrência entra as partes - sendo por esse motivo confundidos por vezes os seus conceitos pela doutrina e jurisprudência brasileiras.

De forma geral, a intenção do parasita não é prejudicar a imagem do seu “hospedeiro”, mas apenas de economizar tempo e investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos e do mercado e obter uma vantagem competitiva

frente aos demais agentes econômicos que atuam efetivamente em seu segmento de mercado.

Para se compreender e demonstrar o que seria o fenômeno do aproveitamento parasitário, o presente trabalho, mais uma vez, se utiliza de um exemplo hipotético, tomando-se como base a marca ²⁵LACOSTE.

A marca LACOSTE é mundialmente famosa para o comércio de têxteis, artigos de couro, fragrâncias, calçados, artigos de cama e mesa, óculos de sol, relógios e moda íntima tendo origem em 1933 quando foi fundada pelo jogador de tênis René Lacoste e André Gillier. O nome LACOSTE foi adotado em razão do sobrenome de René Lacoste sendo o símbolo do jacaré que representa a empresa em homenagem ao apelido "*the Crocodile*" dado pelos fãs ao tenista por causa de sua tenacidade na quadra de tênis. No Brasil, a marca LACOSTE e seu icônico jacaré estão registrados em diversas classes diretamente relacionadas aos produtos comercializados sob essa marca, no nome da empresa SPORLOISIRS S.A que detêm seus direitos atualmente.

Não obstante a notoriedade facilmente comprovável da marca LACOSTE no segmento de mercado de têxteis, artigos de couro, fragrâncias, calçados, artigos de cama e mesa, óculos de sol, relógios e moda íntima onde está inserida, e apesar da empresa SPORLOISIRS S.A ser a única titular dessa expressão perante o INPI, o fato da marca LACOSTE não ter sido reconhecida como marca de alto renome perante o INPI impediria em tese que a empresa SPORLOISIRS S.A agisse ao verificar que uma loja de alimentos de um terceiro se intitulou LACOSTE LANCHES e impedissem esse uso indevido, pois em teoria ambas empresas não estariam jamais concorrendo, uma vez que a SPORLOISIRS S.A não atua no segmento alimentício.

Como se sabe, as marcas são divididas em diversas classes sendo a análise de conflitos feita com base no princípio da especialidade, ou seja, é verificado se as duas marcas em conflito pertencem ao mesmo segmento de mercado ou ao menos a classes com afinidade direta (por exemplo roupas e

²⁵ A marca LACOSTE encontra-se registrada em diversas classes perante o INPI, sendo o primeiro Reg. No. 006804934, concedido em 10.10.1978 sendo o único titular dessa expressão a empresa SPORLOISIRS S.A. Contudo, apesar do reconhecimento mundial, o alto renome da marca foi negado devido à ausência de uma pesquisa de mercado.

perfumes). A única exceção a esse princípio no Brasil são as marcas de alto renome, que após reconhecidas pelo INPI por meio de procedimento próprio são oponíveis a qualquer classe.

Sendo assim, se uma empresa tal qual a LACOSTE não possui registro para uma classe diretamente relacionada ou afim com restaurantes, ela não teria em tese como impedir a hipotética lanchonete de difundir seus negócios sob a marca LACOSTE.

Não obstante, o próprio INPI em parecer proferido ainda em 1993 por José Roberto D’Affonseca Gusmão se posicionou já entendendo ser possível a aplicação do aproveitamento parasitário no Brasil diferenciando-o da concorrência parasitária:

Vê-se de plano, portanto, que a noção de concorrência parasitária não serve como fundamento de recusa a pedido de registro, por terceiro, de sinal distintivo renomado ou de prestígio, para assinalar produto ou serviço diverso e inconfundível. A situação exposta, de aproveitamento parasitário da fama alheia, pressupõe, aqui, uma relação de não concorrência. Reclama, assim, um fundamento diverso daquele da concorrência parasitária ou desleal. (GUSMÃO 1993, pag.3/4)

Para Barbosa (NEUMAYR apud Denis Borges Barbosa 1997, p. 121) somente poderia haver parasitismo entre empresas atuantes no mesmo segmento de mercado. Logo não poderia se aplicar as regras da concorrência desleal em casos onde não haja efetiva concorrência sendo essa um pressuposto inafastável. Portanto, conceder proteção nos casos classificados como aproveitamento parasitário onde não há uma relação entre os agentes econômicos seria dar uma tutela jurídica ao inexistente, ou seja, tutela da concorrência onde a concorrência não existe:

Concorrência onde concorrência não existe: onde o agente econômico não atua, talvez jamais pretenda atuar. Várias são as teorias que justificam a proteção jurídica desta tutela do inexistente. Para começar, a do enriquecimento sem causa. Por exemplo, ao usar uma imagem de uma marca conhecida num campo em que o titular jamais o fez (Rolls Royce, para rádios...), o novo usuário estaria tomando de outro agente econômico (que não é seu concorrente) um valor atrativo de

clientela cuja formação não contribui. A doutrina deu a este fenômeno o nome de parasitismo. Tese difícil, esta, num segmento em que, por definição, a reiteração de uso de uma regra de repetição não esgota o original. Principalmente, tese difícil quando se nota que os sistemas constitucionais enfatizam a liberdade da concorrência, ou seja, que só em defesa desta mesma concorrência, ou do interesse geral, se pode empatar a livre iniciativa alheia. Punir o enriquecimento sem causa, em tais casos, corresponderia a premiar uma causa sem empobrecimento, impedindo a livre iniciativa. A teoria do parasitismo em estado puro, assim, é uma tese comunista, ou imponderada, ou intelectualmente desonesta. (NEUMAYR apud Denis Borges Barbosa 1997, p. 121)

Em sentido contrário Camelier (2013, p.89) entende que não obstante a ausência de concorrência direta no aproveitamento parasitário há indubitavelmente “uma concorrência desleal reflexa ou indireta, pois seus danos repercutem também nos concorrentes diretos do agente”.

Uma das questões fundamentais sobre a possibilidade de coibir ou não o aproveitamento parasitário, tal qual do exemplo acima, é que tal coibição pode acabar infringindo a livre concorrência e sua natural regulação amplamente explicada em tópico anterior.

Ora, porque deveria haver uma restrição de um direito de um terceiro pertencente a um segmento de mercado distinto se não houver prejuízo para o agente econômico parasitado, por exemplo, meio de desvio de clientela? É necessário assim verificar se a empresa parasitada teria direito a coibir o parasita não diretamente concorrente a parar de agir e se tal ato seria efetivamente contrário ao direito.

De acordo com Schmidt (2012, p.88/89) a repressão ao aproveitamento parasitário se justifica para preservar a função publicitária das marcas famosas, sua força junto ao público e para evitar a depreciação dessas marcas:

A proliferação desautorizada de produtos ou serviços identificados pela marca famosa afeta sua força juto ao consumidor, que ao se deparar com uma referência à marca não saberá mais a qual produto ou serviço em concreto ela diz respeito, tantos são os que passaram a usá-la
(...)

Portanto, embora o uso indevido se dê em outro segmento de mercado, ele acaba por enfraquecer a força que a marca famosa tinha em seu âmbito original de atuação. Essa diluição pode em alguns casos ser não só inconveniente como desastrosa, como no famoso exemplo do uso da marca CHANEL® para identificar raticidas, que certamente levaria a um declínio na venda de perfumes.

Por sua vez, Neumayr (2010,p.86) elenca quatro elementos essenciais para que seja possível caracterizar o aproveitamento parasitário de um sinal de identificação alheio: 1) ausência de relação de concorrência entre os agentes; 2) fama do símbolo parasitado, contudo, tal fama não necessita ser geral tal qual a marca de alto renome ou a marca notoriamente conhecida, podendo ficar adstrita a um círculo fechado de consumidores; 3) ocorrência de associação entre os agentes econômicos, ou seja, associação entre o símbolo copiado e a utilização pelo parasita e; 4) ocorrer beneficiamento – ainda que apenas potencial – resultante do parasitismo, ou seja, quando o agente econômico ao adotar ou imitar o símbolo pertencente a outro busca agregar valor à sua própria atividade.

Ou seja, a análise para verificar se há ou não aproveitamento parasitário necessita de um aprofundamento das questões fáticas: da possibilidade real de confusão ou associação, do aumento artificial de prestígio pelo parasita, do efetivo efeito de prestígio que o agente parasitado possui dentro do mercado capaz de elevar o valor de agentes econômicos mesmo em segmentos distintos.

Portanto, seria temerário que decisões sobre infração de *trade dress* por comportamento parasitário fossem tomadas pelos Juízes, Desembargadores e Ministros com base somente em seu conhecimento interno. Por tal motivo, em especial, com relação ao *trade dress* o STJ tem por pacificado, de acordo com o entendimento firmado pela terceira turma do STJ no julgamento no REsp. 1.353.451/MG, que em situações que envolvem o julgamento de conflitos de *trade dress* faz-se necessário o exame técnico, a saber, prova pericial, para se verificar a possibilidade ou não de confusão ou de erro pelos consumidores.

DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA. DISPENSA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor.

2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial.

3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).

4. No entanto, por não ser sujeito a registro - ato atributivo do direito de exploração exclusiva - sua proteção não pode servir para ampliar direito que seria devido mediante registro, de modo que não será suficiente o confronto de marca a marca para caracterizar a similaridade notória e presumir o risco de confusão.

5. A confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado.

6. O indeferimento de prova técnica, para utilizar-se de máximas da experiência como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o direito de ampla defesa das partes.

7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1353451/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)²⁶

Ainda nesse sentido, a quarta turma do STJ também dispôs assim:

RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA.

1. A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de

²⁶ Esse é o caso de confusão entre os *trade dress* das embalagens de algodão FAROL vs APOLO mencionado anteriormente.

produto da concorrente é necessária a produção de prova técnica (CPC/73, art. 145). O indeferimento de perícia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa 2. Recurso especial provido.
(REsp 1778910/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

Em seu voto, a relatora Ministra Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (2018, pag.06) justifica tal posicionamento ao afirmar que:

O conjunto-imagem é complexo e formado por diversos elementos. Dados a ausência de tipificação legal e o fato de não ser passível de registro, a ocorrência de imitação e a conclusão pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso. Imprescindível, para tanto, o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confirmam identidade à apresentação do produto ou serviço (REsp 1778910/SP, voto da Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA pag. 6, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

Dessa maneira, o judiciário ao enfrentar questões envolvendo o parasitismo do *trade dress* não deverá fazê-lo somente com base no seu entendimento particular sobre a caracterização ou não da infração do *trade dress*, mas deverá apoiar seu entendimento com base em provas técnicas.

3.4. DOS RISCOS AO *TRADE DRESS* PELA AÇÃO DO PARASITA

Um *trade dress* é considerado um signo distintivo pois confere a seu titular um grande poder distintividade e atração dos consumidores, exercendo uma função semelhante e tão importante quanto uma marca registrada.

Exatamente por não ser possível o registro de um *trade dress* atualmente no Brasil, sua aplicação e a repressão a sua imitação ou cópia tem sido feita de forma casuística, ou seja, quando o Judiciário se depara com o conflito ele primeiramente analisa as provas e argumentos apresentados e, somente após, decide sobre a procedência ou improcedência do pedido. A análise caso a caso é importante pois um *trade dress* que anteriormente não possuía distintividade pode ter adquirido ela com o tempo através dos esforços

do agente econômico responsável por ela, mas também de forma a evitar o reconhecimento de um super direito sem limite temporal.

Um dos riscos de se permitir o aproveitamento parasitário de um *trade dress* e não tomar medidas para evitar sua perpetuação é o risco de diluição, na ocorrência desse fenômeno um *trade dress* notoriamente conhecido vai perdendo ao longo do tempo sua distintividade, passando a ser utilizado por diversos agentes econômicos, não somente em seu próprio mercado mas também em segmentos de mercado distintos. Há de se notar que a diluição não atinge somente a distintividade da marca – no presente caso do *trade dress* - mas também perde sua função atrativa e de capturar clientela causando prejuízos aos seu titular, podendo atingir ainda a reputação de um agente econômico.

Diluição de marca é a ofensa à integridade de um sinal distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o seu titular. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação. (CABRAL, p.25 2002)

Na doutrina norte-americana, onde o *trade dress* recebe um tratamento equivalente aos das marcas são previstas em lei duas formas de diluição que devem ser combatidas, a saber, a diluição por ofuscação (*blurring*) e diluição por depreciação (*tarnishment*).

Como sói acontecer, o congresso norte-americano aprovou uma lei cujo objetivo dar uma resposta rápida a muitos problemas vividos por empresas que tinham suas marcas e sinais distintivos diluídos na sua integridade material e moral, pelos concorrentes.

Essa lei, em síntese, altera a lei norte-americana de marcas (The Trademark Act of 1946) acrescentando ao artigo 43 alíneas prevendo remédios legais para combater infratores que atentam contra marcas, *trade dress* ou conjunto-imagem que se tornaram famosos, provocando diluição por denegrir ou macular a reputação desses sinais (dilution by tarnishment) e diluição por perda de unicidade ou distintividade (dilution by blurring), punindo o infrator, independentemente da presença ou da ausência de possibilidade de confusão efetiva, de concorrência ou da existência de perdas e danos (Camelier p. 127/128)

A ofuscação de um *trade dress* por meio da diluição por *blurring* não se confunde com degeneração, muito comum na análise de marcas, pois a diluição implica em um enfraquecimento de um *trade dress* quanto ao seu poder de diferenciação frente a segmentos diversos do seu enquanto a degeneração implica na perda de distintividade e do *enforcement* frente aos competidores diretos. Um excelente exemplo de degeneração de um sinal distintivo advém do campo das marcas, quando ao invés das pessoas se referirem a lâmina de barbear elas se referem a GILLETTE ou ao invés de pedirem curativos preferem dizer Band-Aid.

Por sua vez, a diluição por depreciação ocorre quando um agente econômico adota um sinal distintivo característico de outrem sem autorização e adota uma postura que denigre a imagem e reputação construída ao redor do sinal distintivo original. Tal postura já foi reconhecida pelo STJ como passível de indenização pela mera conduta do infrator, independente de prejuízo final.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal. 2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. 3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu *quantum debeatur*, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso. 7. Recurso especial provido.(REsp 1327773 / MG, Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018).

A diluição por depreciação então, não confunde o consumidor ou o leva a acreditar que o infrator está associado ao *trade dress* distintivo, ao invés, ele altera a forma de valoração de um signo distintivo com relação por esse consumidor, podendo ocorrer entre produtos e serviços tanto do mesmo segmento quanto de segmentos distintos. Essa alteração na valoração em regra é negativa, prejudicando a imagem, diminuindo o prestígio e o valor do sinal distintivo, bem como a forma como o consumidor o vê.

Por exemplo, a empresa HASBRO, comercializa um jogo intitulado CANDY LAND, desde 1949, focado no público infantil, com o uso de cores vivas e imagens saudáveis. Contudo, a HASBRO viu a imagem de sua marca e seus produtos altamente denegrida e ofendida ao descobrir que estava em funcionamento um site denominado *candyland.com* adquirido pela Internet Entertainment Group (IEG) para a transmissão de um conteúdo sexual explícito²⁷.

²⁷ Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd. Disponível em <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/66/117/2489238/>> acesso em 02.03.2020



Figura 10 - CANDY LAND jogo vs CANDYLAND.COM

Após ingressar com uma ação buscando a cessação imediata da utilização do site bem como indenização, a HASBRO saiu vitoriosa. Assim, a IEG foi obrigada a transferir o domínio *candyland.com* para HASBRO tendo como resultado um grande prejuízo pois havia investido milhares de dólares para comprar e desenvolver o site de conteúdo adulto. Ora, é óbvio que não existe risco de confusão de um site de entretenimento adulto com um jogo de tabuleiro para crianças, contudo, diante dos pontos apresentados a coexistência do site com o jogo sem dúvida seria capaz de ferir a reputação do jogo adquirida através dos anos bem como de diminuir seu valor de mercado.

Dessa maneira, é possível afirmar que a teoria da diluição encontra um adequado abrigo na teoria do aproveitamento parasitário e lhe confere bases teóricas para justificar a repressão do aproveitamento parasitário.

3.5. DA REPRESSÃO AO APROVEITAMENTO PARASITÁRIO

Para se verificar a possibilidade de repressão ao aproveitamento parasitário no ordenamento jurídico brasileiro, faz-se mister verificar as hipóteses de ilegalidade previstas em lei, para tal é necessário tecer considerações a respeito de alguns conceitos como ato ilícito, abuso de direito e enriquecimento sem causa.

3.5.1 Ato ilícito

De forma ampla, ato ilícito ou antijurídico é todo ato não permitido em lei, podendo ser o ilícito civil ou de natureza penal.

O Código Civil de 2002 estabelece no artigo 186 que os atos ilícios propriamente ditos seriam aqueles praticados por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que violem direito e causem dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Ele continua a definir ato ilícito no artigo 187 ao estabelecer que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Para Gonçalves (2017, p.67) o estabelecido no art. 186 é uma verdadeira Cláusula Geral de Ilicitude culposa:

Nessa acepção, verifica-se uma Cláusula Geral da Ilicitude culposa prevista no art. 186, CC, que será invocada como regra,¹⁸ na configuração do ato ilícito gerador de responsabilidade civil (indenização). Uma vez que, em sociedade, a convivência social exige de todos cidadãos um dever negativo de não causar danos (prejuízos) à esfera jurídica de terceiros.

Contudo, o dever de reparação encontra-se somente no art. 927 ao estabelecer que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Dessa maneira, para a aplicação do elemento de responsabilidade dos atos ilícitos previstos no art. 186 à realidade do aproveitamento parasitário seria necessário a aplicação de três elementos concomitantemente: (a) culpa, a saber, um ato voluntário do agente para agindo ou deixando de agir de determinada maneira; (b) dano causado a um terceiro e; (c) nexo causal entre o ato voluntário do agente e o dano causado à esse terceiro.

Para Neumayr (2010, p.98/99) não é possível a utilização do ato ilícito para cessar o aproveitamento parasitário uma vez que faltariam dois dos elementos estruturantes, a saber, direito subjetivo violado e dano. Isso pois não haveria violação aos direitos subjetivos do empresário parasitado uma vez que o suposto infrator por estar em segmento distinto não poderia causar qualquer tipo de dano ao seu negócio e nem a um suposto direito subjetivo a concorrência já que o mercado é por si livre não havendo uma proteção ao direito de clientela.

Poder-se-ia dizer que um parasita causa sim dano aos seus concorrentes diretos ao obter uma vantagem competitiva com relação a eles para a qual ele não investiu tempo e nem dinheiro, contudo, tal dano não poderia ser utilizado para embasar a ação da empresa parasitada cujos elementos de empresa, dentre os quais se inclui marca e *trade dress*.

Como não existe responsabilidade civil sem dano a um terceiro, não caberia aqui a aplicação da repressão ao aproveitamento parasitário com base na infração de um ato ilícito civil previsto no art. 186, CC. Contudo, Neumayr (2010, p.99) nota que apesar de inexistir prejuízo concreto existem autores que defendem existir dano com base na tese da diluição da marca, mesmo em casos de parasitismo.

3.5.2. Abuso de direito

Falar em abuso do direito é algo paradoxal uma vez que se alguém tem um direito seria difícil dizer que seu exercício seria capaz de caracterizar um abuso. De acordo com Nader (2004, p. 553), “abuso de direito é espécie de ato ilícito, que pressupõe a violação de direito alheio mediante conduta intencional que exorbita o regular exercício de direito subjetivo”. Existem, nas palavras de Carlos Antônio Soares Levada (2002, p. 69 apud NEUMAYR 2010, p. 104), até mesmo aqueles que entendem que não poderia existir um abuso de direito:

[...] havia ainda quem defendesse a impossibilidade da idéia de abuso de direito, dos quais o mais célebre é sem dúvida Planiol, ao afirmar que a expressão abuso de direito configuraria uma logomaquia, antítese lógica, pois o direito cessa onde o abuso começa. Para o eminentíssimo civilista francês, não pode haver uso abusivo de um direito, porque um mesmo ato não pode ser, a um só tempo, conforme e contrário ao direito. Também Dessertaux seguiu pela mesma trilha, propondo inclusive a substituição da expressão por conflito de direitos.

Não obstante, a teoria do abuso do direito busca delimitar critérios de identificação e possíveis remédios a serem utilizados na hipótese onde o exercício do direito de um se torna tão excessivo que passa a prejudicar o

outro. Nader (2004, p. 554-556) elenca em especial cinco critérios que devem ser observados para existência ou não da ocorrência do abuso do direito:

- a) **Titularidade do Direito.** O agente responsável civilmente há de estar investido da titularidade de um direito subjetivo, ao exercitá-lo, por si ou por intermédio dos seus subordinados.
- b) **Exercício Irregular do Direito.** O titular do direito vai além do necessário na utilização do que o seu direito.
- c) **Rompimento dos limites impostos.** O titular do direito subjetivo ultrapasse os limites ditados pelos fins econômicos ou sociais.
- d) **Violção do direito alheio.** É necessária a violação ao direito alheio para que o prejudicado possa se valer das medidas judiciais.
- e) **Elemento subjetivo da conduta.** Dentre os elementos do ato ilícito tem-se a culpa como requisito da conduta. Todavia, no caso ato abuso de direito, o legislador não colocou de forma expressa a ideia de culpa, a qual poderia estar subentendida. Todavia, é dispensável tal elemento como requisito necessário para caracterizar o abuso de direito.
- f) **Nexo de Causalidade:** É o liame entre a lesão causada e a conduta do agente.

O instituto do abuso do direito vem positivado no artigo 187 do Código Civil de 2002, sendo incluído no Título III, dos Atos ilícitos ao estabelecer que “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”, podendo ser interpretado como uma cláusula aberta que permite ao legislador deixar a “porta aberta” a mudanças na realidade – exatamente por não ser omnisciente e capaz de prever todas a hipótese de infração presentes e futuras – e em lei estabelecendo *standards* de análise e princípios de valor a serem seguidos pelo ordenamento e aplicados de forma sistemática.

Diferentemente do ato ilícito *strictu sensu*, no abuso de direito não há necessidade de se comprovar dano subjetivo²⁸ ao direito alheio, culpa ou

²⁸ No que diz respeito ao questionamento acerca da necessidade de ocorrência de dano, a doutrina moderna tem-se unido no sentido de que ele se mostra igualmente dispensável, eis

mesmo nexo causal sendo uma antijuricidade objetiva que pode ser verificada todas as vezes que um indivíduo, tal qual preconizado em lei, ultrapassa o limite do direito que lhe foi concedido impondo ele frente a terceiro além do que lhe cabe, ignorando a boa-fé e ainda não cumprindo seu fim econômico.

Para Neumayr (2010, p.116) a teoria do abuso do direito deve assim ser aplicável em casos de aproveitamento parasitário pois o artigo 187 do CC/2002 dá “ao juiz a possibilidade de assim decidir uma situação de parasitismo, quando entender ter lugar, no caso concreto, uma conduta contrária ao standard que era esperado de um empresário no trato com a sua clientela e com os demais agentes econômicos”. No mesmo sentido a Almeida (2004, p. 206) ao afirmar que:

a prática repetida de um ato parasitário é exemplo típico de um ato abusivo de direito, sendo certo que nosso entender, não haveria sequer a necessidade da prática reiterada do ato parasitário, uma vez que a abusividade já estaria presente no primeiro uso além dos limites do seu direito”.

Ou seja, a repressão ao aproveitamento parasitário pode se basear no abuso do direito, nesse caso, no abuso do direito à livre iniciativa, explica-se: o agente econômico tem o direito de atuar livremente no mercado, utilizando signos, expressões, imagens, sons e quaisquer outros elementos de identificação para oferecer seus produtos e serviços no mercado, desde que não se tratem de direitos absolutos de terceiro, não obstante se esse agente deliberadamente escolhe elementos que são notoriamente caracterizados como *trade dress* de um terceiro, ainda que não no seu próprio segmento de mercado, ele pode acabar ultrapassando os limites do exercício dessa livre iniciativa, sendo o seu ato um ato antijurídico, por ultrapassar o fim econômico, social e ferir a boa fé e os bons costumes, ao criar uma associação não autorizada com o *trade dress* alheio e ultrapassando seus concorrentes inseridos em seu próprio segmento de maneira não natural.

A grande celeuma de basear uma repreensão ao aproveitamento parasitário de um *trade dress* somente em abuso do direito é a dificuldade em

que de um exercício abusivo de um direito não decorrerá necessariamente a responsabilidade civil, podendo outras serem as penalidades ou restrições impostas ao agente, não ligadas diretamente à ocorrência de prejuízo (NEUMAYR.2010, P. 108)

se obter algum tipo de condenação pecuniária do parasita, isso pois se não houve perda material para o hospedeiro não haveria motivo para que este recebesse qualquer tipo de indenização, sendo possivelmente a única punição ao parasita nesse caso a aplicação de uma obrigação de não fazer emanada pelo judiciário.

3.5.3 Enriquecimento sem causa

Sua base legal se encontra no Artigo 884 do CC/2002, ao estabelecer que “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Neumayr (2010 p. 99-100) ressalta que o enriquecimento ilícito não é por si só suficiente para coibir determinado ato, eventual punição ou solicitação de não-agir deverá ser baseada no fato de um parasita praticar um ato ilícito ferindo um direito subjetivo ou atuando com abuso de direito, nesse sentido:

Se o enriquecimento sem causa fosse considerado hipótese de antijuridicidade por si só, e não meramente um possível efeito, recairia em problema insolúvel, qual seja identificar o que vem a ser o elemento “sem causa”. O que caracteriza a ausência de causa do enriquecimento é justamente o fato dele decorrer ou da violação de um direito subjetivo alheio (ato ilícito) ou do exercício abusivo de um direito, ultrapassando, na sua conclusão, as barreiras sociais aceitas (abuso de direito). A ausência de causa deve se assentar em algum dos elementos que configuram a ilicitude ou antijuridicidade, caso contrário não se estaria diante de um enriquecimento “sem causa”, mas de mero enriquecimento regular, assim como ocorre numa relação de concorrência conduzida honestamente

Logo a aplicabilidade do enriquecimento sem causa em casos de parasitismo do *trade dress* alheio deve ser conjugada com a anteriormente mencionada teoria do abuso do direito. É extremamente favorável sua aplicabilidade em casos de parasitismo pois para a aplicação do enriquecimento sem causa não existe a necessidade de comprovação do empobrecimento da vítima, no caso, do agente econômico parasitado.

Neumayr (2010, p.137/138) lista três pressupostos indispensáveis para que possa ser caracterizado o enriquecimento ilícito de um agente econômico. Em primeiro lugar, há a necessidade de que o parasita obtenha lucros, ou seja, tenha um ganho financeiro pelo aproveitamento não autorizado de elementos de propriedade intelectual de um agente econômico. Em segundo lugar, deve ser possível comprovar que o enriquecimento se deu devido a utilização de um direito alheio não autorizado. E, em terceiro lugar, não pode existir causa legítima para o enriquecimento:

Noutros termos, se nada no ordenamento jurídico o legitima, se os ganhos decorrem da prática de ato ilícito ou do exercício abusivo de um direito, está-se diante de um caso de enriquecimento sem causa. Lado outro, se o enriquecimento advier de uma relação jurídica perfeita havida entre o titular de um bem e o enriquecido, ou decorrer de um direito legítimo deste último, exercido com retidão – sem se configurar o abuso do direito –, estar-se-á diante de uma causa a validar o lucro obtido, não dando ensejo à aplicação da tese do locupletamento ilícito.

3.6. FORMAS DE REPARAÇÃO AO DANO CAUSADO PELO PARASITA

Após analisados quais são os elementos necessários para a caracterização do aproveitamento parasitário e ainda os conceitos de abuso de direito, ato ilícito e enriquecimento sem causa, cabe analisar de que maneira é possível reparar os danos causados pela prática do ato parasitário, se existe a possibilidade de indenização e qual a base legal para tal.

Ultrapassada a etapa de verificação se há ou não infração de um *trade dress* por meio do parasitismo, faz-se mister analisar qual tipo de indenização é cabível. Ou seja, na verificação do caso concreto, o juiz para apurar a indenização devida deve verificar não somente se houve perdas e danos da empresa parasitada, mas também, de acordo com o art. 402 do CC/2002 verificar de quais foram os lucros obtidos pelo agente parasita em razão de suas ações.

A forma de indenização é embasada ainda pelo art. 210 da LPI ao tratar de lucros cessantes ao afirmar que estes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado a saber:

- I. os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido;
- II. os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
- III. a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Contudo, como bem exposto no art. 886 do CC/2002 a aplicação do enriquecimento sem causa não caberá caso seja possível ressarcir o lesado por outros meios. Assim, caso o agente econômico parasitado possua perdas e danos maiores que o enriquecimento sem causa do parasita, este somente deverá receber o valor do dano sofrido. De igual maneira, se o lucro do parasita for igual ao prejuízo do parasitado, somente deverá ser feito um pagamento, a saber, o valor equivalente ao lucro obtido pelo agente parasita.

Não obstante, se o lucro do agente econômico parasita for maior que as perdas e danos do parasitado – por exemplo se não houve prejuízo econômico algum pelo ato de se aproveitar de um *trade dress* alheio em um segmento de mercado não concorrente – este deverá pagar ao parasitado tudo aquilo que lucrou.

Portanto, se o *trade dress* de um produto ou serviço oferecido por uma empresa for copiado ou imitado, por um agente econômico pertencente a um segmento de mercado distinto faz-se necessário verificar se todos os elementos estão presentes para ver-se caracterizado o aproveitamento parasitário. Após, estando reunidos todos os elementos do aproveitamento parasitário é possível ao agente econômico parasitado solicitar não somente a abstenção e cessação de uso de *trade dress* parasita, mas também o ressarcimento de seus danos – caso existam e possam ser comprovados – bem como a recebimento de todo o lucro que o agente econômico parasita obteve com suas ações desleais.

4. ESTUDO DE CASO: ALISENA VS MAIZENA

Ultrapassadas as delimitações sobre *trade dress* e parasitismo inicia-se a penúltima parte do presente trabalho analisando-se o conflito surgido entre as empresas Muriel Cosméticos (GFG COSMÉTICOS LTDA) e a empresa UNILEVER BRASIL LTDA com relação ao *trade dress* utilizado por cada uma delas em seus produtos.



Figura 11 – Alisena vs Maisena

Há de se notar que MAIZENA é uma marca de amido de milho registrada em nome de CONOPCO, INC, empresa pertencente ao grupo da UNILEVER. Por sua vez, os produtos MAIZENA são produzidos e comercializados no Brasil, por sua subsidiária local, UNILEVER BRASIL LTDA.

O termo MAIZENA faz referência à palavra *maíz*, que significa “milho” em espanhol. A expressão “maíz” foi cunhada pelas tribos de índios norte-americanas Sioux e Iroquês, para se referir às espigas levadas por Cristóvão Colombo. Dessa forma os produtos MAIZENA utilizam-se da cor amarela para remeter ao “maíz” e a ilustração antiga, desenhada a bico de pena, mostra a cena de uma tribo desses índios norte-americanos extraíndo amido, como seus antepassados. (ASSIS, 2013)



Figura 12 – embalagem MAIZENA - ilustração a bico de pena²⁹

²⁹ Fonte da imagem: RBA – Revista Brasileira de Administração – Ano XXIII – nº95 – Julho/Agosto de 2013 – pág. 23. Disponível em <<https://issuu.com/revistarba/docs/rba95web>> Acesso em 01.03.2020

Por sua vez, Muriel Cosméticos (GFG COSMÉTICOS LTDA) é uma empresa voltada exclusivamente para o mercado de produtos cosméticos tais quais produtos capilares, cremes para corpo, produtos para unhas, maquiagem entre outros. Dentre suas diversas linhas e segmentos de produtos lançou em 2017 uma linha de produtos intitulada ALISENA com a proposta de alisar os cabelos sem “*produtos químicos*”, usando como ativo principal o amido de milho. A referida linha incluía, shampoo, condicionador, finalizador e máscara, todos os produtos contendo a mesma identidade visual, a saber, uma embalagem amarela com letras pretas e formato retangular:

O conflito entre as partes iniciou-se na esfera administrativa em 29.05.2017 quando CONOPCO, INC apresentou tempestiva oposição em



29.05.2017 ao pedido No. 912373733, para **ALISENA** depositado na classe 03, para proteger de forma geral, cosméticos, produtos capilares e perfumaria, pela empresa Muriel do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda (cujo nome posteriormente foi alterado para GFG COSMÉTICOS LTDA).

Contudo, o conflito entre as partes logo em seguida foi levado à apreciação do judiciário, em 20.09.2017, prologando-se ao logo dos anos até uma decisão final e seu arquivamento definitivo em 08.03.2019.

Interessante notar que apesar da GFG Cosméticos também ter depositado outros dois pedidos de registro similares ALISENA (nominativa) no. 913418803 e ainda **ALISENA** no. 912241969 estes não sofreram oposição no âmbito administrativo de parte da CONOPCO, INC/UNILEVER.

O INPI ao analisar os argumentos da UNILEVER e da GFG optou por deferir os pedidos no. 912241969 e no. 912373733 para a marca ALISENA em sua modalidade mista em 2018. Contudo, apesar de GFG ter tempestivamente pago as taxas finais, a concessão desses dois casos jamais foi publicada tendo apenas sido publicado seu abandono por solicitação do depositante de todos eles.

4.1. O CONFLITO NA ESFERA JUDICIAL

Não obstante o conflito inicial suscitado perante o INPI através de uma oposição, a UNILEVER BRASIL LTDA ajuizou a uma ação cominatória cumulada com pedido de indenização por perdas e danos em face de GFG COMÉSTICOS LTDA devido a comercialização de produtos ALISENA utilizando uma identidade visual similar à utilizada nos produtos MAIZENA pertencentes a UNILEVER.

Dessa maneira, UNILEVER ingressou com uma ação perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) solicitando preliminarmente o pedido de tutela de urgência, bem como a procedência da ação para condenar a GFG COMÉSTICOS LTDA a se abster de fabricar, estocar, comercializar, divulgar ou utilizar, a qualquer título, os produtos de tratamento capilar ALISENA, em uma forma de apresentação que se assemelhe à marca e à embalagem do produto MAIZENA comercializado pela UNILEVER, concomitantemente, requereu que GFG fosse condenada ao pagamento de perdas e danos patrimoniais resultante da prática de atos de violação marcária e aproveitamento parasitário uma vez que a comercialização de produtos ALISENA não estaria ocorrendo de acordo com a leal concorrência e aos bons costumes comerciais.

Em sua petição inicial a UNILEVER afirmou possuir direito anterior sobre o termo e a identidade visual de MAIZENA, em especial, pois o primeiro depósito retoma o ano de 1938 e goza atualmente do status de alto renome. Além disso, argumentou no sentido de que apesar da exclusividade que recai sobre si sobre a marca MAIZENA e sua identidade visual, a GFG lançou uma linha de produtos capilares chamado ALISENA que imita não somente a marca, mas também o tradicional padrão visual da MAIZENA, pois haveria gritante semelhança de conjunto entre as embalagens das marcas (combinação de cores, posicionamento e formato de letras, etc.).

A fim de corroborar seus argumentos a UNILEVER instruiu o processo com um parecer de semiótica que concluiu haver alto grau de colidência entre os produtos ALISENA e MAIZENA sendo capaz de levar os consumidores brasileiros a erro ou associação indevida.

Além disso, destacou que criou um apelo com o público através dos anos por meio de investimentos e marketing e propaganda. Ademais, em

especial, ressaltou que através dos anos expandiu sua atuação para além do mercado de alimentos, através de parcerias e licenciamentos dentre os quais destacou a parceria celebrada com a loja de móveis e artigos de decoração TOK & STOK, onde uma linha completa de produtos para casa foi lançada inspirada no tradicional *trade dress* da caixa do amido de milho MAIZENA:



Figura 13 – produtos licenciados MAIZENA®³⁰

Há de se destacar ainda, que em um primeiro momento, foi negada a antecipação de tutela solicitada na inicial o que ocasionou a interposição do Agravo de Instrumento (AI) n. 2185461-21.2017, recebido sob a relatoria do Exm. Dr. Alexandre Marcondes com atribuição de efeito ativo, que imediatamente concedeu à Unilever a antecipação pretendida a fim de que GFG agisse no sentido de:

imediatamente, se abster de fabricar, estocar, comercializar, divulgar e/ou utilizar a qualquer título os produtos de tratamento capilar ALISENA em sua forma atual de apresentação ou quaisquer outras que se assemelhem à marca e à embalagem do produto MAIZENA, cessando, também de imediato, qualquer forma de publicidade ou promoção dos produtos, sob pena de multa diária de R\$20.000,00 (vinte mil reais), limitada por ora a R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais). Deve ser cientificada, ainda, ter sido fixado o prazo de 05(cinco) dias, a contar da intimação, para o recolhimento de todos os produtos já colocados no mercado para comercialização, assim como de todo material publicitário e de divulgação.

4.1.1. Da decisão de primeira instância

Após analisar os argumentos apresentados por ambas as partes o Juiz Leandro Eburneo Laposta da 33^a vara cível do TJSP entendeu não haver

³⁰ Fonte da Imagem: página 11 – petição no. 850170120721 – Oposição ao pedido de registroNo. 912373733 apresentado em 29.05.2017 perante o INPI . Disponível em www.inpi.gov.br

conflito entre os produtos comercializados entre ambas as partes julgando pela improcedência da ação. A referida decisão foi tomada antes mesmo do pronunciamento colegiado definitivo do agravo que concedeu a tutela antecipada.

Inicialmente, o Magistrado afirmou que marca seria um sinal distintivo capaz de identificar um produto e sua qualidade, mas que estaria subordinado ao princípio da especialidade sendo a exceção apenas a marca de alto renome – oponível a todos os seguimentos – e a marca notoriamente conhecida – que possui proteção em seu segmento de mercado ainda que não esteja registrada no Brasil.

Em segundo lugar, o Magistrado observou que não existe um conceito único sobre concorrência desleal na doutrina afirmando que, de forma geral, para sua aplicação é necessário observar três pressupostos: existência de concorrência real, de deslealdade e necessidade de resultado de dano (ou possibilidade de dano).

De acordo com o exposto pelo magistrado em sua decisão, MAIZENA foi concedida em sua modalidade nominativa e não mista, por esse motivo, não pertenceria à UNILEVER nenhum direito sobre o padrão visual do produto (com predominância da base cromática amarela, a palavra MAIZENA escrita na cor preta, em caixa alta, com brilho nas bordas, na parte central das embalagens). Ademais, a ausência de proteção sobre a identidade visual do produto MAIZENA seria corroborada pelo fato de que diversas outras marcas que comercializam amido de milho utilizam embalagens muito semelhantes à MAIZENA.

Ademais, o Magistrado entendeu não poder ser aplicado a disputa os pressupostos da concorrência desleal, pois, quando analisadas comparativamente as marcas ALISENA e MAIZENA são suficientemente distintas no conjunto apesar de terem uma fonética semelhante – o que seria corroborado pelo fato de que ambas foram concedidas pelo INPI – e pertencem a ramos de atuação empresarial diversos e inconfundíveis sendo incapazes de induzir o consumidor a erro ou confundi-lo, *in verbis*:

O deferimento dos pedidos de depósito pelo INPI comprova que não há colidência entre as marcas tituladas pelas partes e, ademais, implica na necessidade de prévia desconstituição do

registro para a proteção do direito marcário. Assim, não está caracterizada a prática de concorrência desleal nem a violação do registro de marca, pois, em razão da atuação empresarial em ramos diversos e inconfundíveis, não há possibilidade de confusão entre os consumidores
(...)

Destarte, não caracterizada o uso indevido da marca ou a prática de concorrência desleal, impossível a condenação da ré a se abster de fabricar, estocar, comercializar, divulgar ou utilizar, a qualquer título, os produtos de tratamento capilar Alisena, tampouco ao pagamento de indenização por perdas e danos materiais

Como resultado de tal decisão, foi revertida a tutela antecipada deferida em decisão monocrática em AI em desfavor da UNILEVER que foi condenada ao pagamento das custas, despesas do processo e honorários advocatícios.

Inconformada com a decisão, a UNILEVER não somente interpôs Recurso direcionado ao tribunal do TJSP, mas por meio da petição n. 2022323-38.2018 expressamente requereu a manutenção da antecipação de tutela concedida no AI n. 2185461-21.2017, obtendo a confirmação liminar.

4.1.2. Decisão em segunda instância

Apesar do revés em primeira instância, a UNILEVER teve seu pedido de manutenção da tutela antecipada em sede de agravo provido, em 19 de fevereiro de 2018. Contra esta decisão, a empresa Muriel ajuizou agravo interno, julgado pela Turma Julgadora em sessão virtual encerrada em 5 de abril de 2018. O Órgão Colegiado concluiu que deveria ser mantido o entendimento liminar do Relator entendendo ainda ter ocorrido litigância de má-fé por parte da GFG que no agravo interno apresentado teria confundido a cronologia dos provimentos jurisdicionais e argumentado de forma manifestamente dissociada do âmbito de motivação apresentado pelo Relator.

Conta a denegação do agravo interno a GFG apresentou embargos de declaração a fim de afastar a sanção imposta pela litigância de má-fé. Contudo, tais embargos não foram conhecidos, pois a Turma Julgadora entendeu não terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade uma vez que a GFG não depositou o valor da multa aplicada o que viola o art. 1.021 §4º CPC.

Em seu recurso de apelação a UNILEVER sustentou mais uma vez ser ostensiva a reprodução do conjunto visual da sua embalagem de MAISENA

pela GFG, assim como expressiva a semelhança fonética e gráfica das marcas discutidas, o que ocasiona a um “ar de familiaridade” entre os produtos. Mais uma vez, a UNILEVER ressaltou que, mesmo não estando inseridas exatamente no mesmo segmento de mercado, há uma associação inconcebível entre os produtos ALISENA e MAIZENA.

Ademais, destacou a UNILEVER que a sentença de primeira instância se baseou em premissas equivocadas ao invocar registros marcários para embasar sua decisão, uma vez que a GFG não possuía nenhum registro para o termo ALISENA. Sendo ainda incorreta a interpretação feita pelo Magistrado de 1^a instância quanto à exigência de um registro misto contento os elementos do “*trade dress*” dos produtos MAIZENA para que pudesse ser declarada procedente a ação. Por fim, ressaltou que a sentença em primeira instância desconsiderou a amplitude da proteção conferida pelo alto renome que detém a marca “Maizena”;

Em contrarrazões, a GFG solicitou a manutenção da sentença de primeira instância e afirmou já não utilizar o conjunto-imagem objeto da demanda em seus produtos tendo reestilizado eles de forma a ter suficiente distintividade quando comparado com os produtos da UNILEVER. Ademais, afirmou que a expressão ALISENA é resultante da aglutinação dos vocábulos “alise” e “natural”, que seu produto tem finalidade totalmente distinta do explorado pela marca “Maizena” e está inserido em segmento de mercado distinto e não passível de confusão ou associação indevidas. Notou ainda que careceria de razão os argumentos da UNILEVER, pois essa não pode se intitular detentora exclusiva da forma retangular amarela, uma vez que é amplamente explorada não apenas no segmento de comercialização de “amido de milho”, como também no mercado cosmético.

Após a análise de todos os fatos e argumentos apresentados por ambas as partes, o Desembargador Relator, entendeu, por meio de seu voto vencedor, a necessidade de reforma integral da decisão proferida pelo Juiz de primeira instância ressaltando que equívocos de conceito efetivamente foram proferidos na primeira decisão, uma vez que o juízo *a quo* analisou a concorrência desleal tendo como foco apenas o conflito entre marcas e o princípio da especialidade, não levando em consideração que o ponto

suscitado pela UNILEVER era a suposta imitação do *trade dress* dos seus produtos MAIZENA e não de sua marca registrada de alto renome MAIZENA.

Juízo singular de fato confundiu os conceitos de tutela concorrencial englobados na lide em apreciação, considerando-a indissociável e restrita à verificação da especialidade marcária. Porém, observa-se que, em realidade, a controvérsia iniciada pela empresa Unilever reside na apresentação visual das embalagens dos produtos entendida de maneira global que sob a concepção das autoras expõe ao mercado consumidor conjuntos-imagens com percepções significativas bastante semelhantes, o que acaba por ocasionar indesejada associação entre as peças.

O desembargador Relator ressaltou que apesar de não existir uma legislação específica que trate do *trade dress* ou conjunto-imagem, a doutrina e os tribunais brasileiros – incluindo o TJSP – já trataram sobre o tema diversas vezes, sendo necessário analisar nesse caso a concorrência desleal e o risco para os consumidores sob o prisma do *trade dress* e não do conflito de marcas:

Conforme vem compreendendo esta Corte, a questão relativa ao *trade dress* de um produto deve ser ponderada com foco na caracterização e inibição do aproveitamento parasitário e confusão gerada em relação ao público-alvo do produto, em juízo que antecede qualquer discussão acerca de registros marcários e exclusividade de exploração. Tutela-se, portanto, o resguardo ao consumidor e a coibição de ações entre os agentes que atuam na ordem econômica e que tendam a desvirtuá-la com a prática de concorrência desleal, seja ela ostensiva, pela cópia integral de um padrão já consolidado, seja ela situada no campo da indução pela repetição de padrões, formatos, cores e demais elementos que possam remeter o adquirente do produto novo a um item já existente e bem estabelecido no mercado

Sendo assim, o desemb. Relator entendeu não ser necessário um registro de marca para a proteção do conjunto-imagem ou para a repressão de sua imitação.

Reconheceu-se que existe de fato uma diferença dos nichos de mercado entre as empresas UNILEVER e seu produto MAIZENA e GFG e seu produto ALISENA, contudo, mais uma vez, concordou com o argumento apresentado pela apelante de que a confusão não pode ser restrita ao risco de um

consumidor comprar um produto ao invés do outro equivocadamente, tratando-se a presente demanda de um caso de parasitismo:

O parasitismo já identificado nas decisões liminares proferidas em segundo grau manifesta-se em dois aspectos principais: (i) a possibilidade de indevida associação entre os produtos; e (ii) a apropriação indevida da empresa demandada sobre o investimento da empresa mais tradicional na construção de sua marca

O tribunal entendeu que o objetivo da empresa GFG ao adotar o padrão amarelo com linhas pretas e um termo ALISENA similar a marca MAIZENA, teve como único objetivo aproveitar-se os anos de investimento financeiro e em marketing sobre a MAIZENA já fixada na cabeça do consumidor como sendo da UNILEVER, não cabendo o argumento de que o termo ALISENA foi adotado pela aglutinação dos termos “alise” e “natural” ou mesmo que não existe exclusividade sobre a “forma retangular amarela”.

Ademais, negou o argumento que o acréscimo de cores na tampa ou a modificação do formato da embalagem – de retangular para outra – seria suficiente para afastar a pretensão da UNILEVER. De acordo com o desemb. Relator o pedido da UNILEVER foi claro ao solicitar que conjunto-visual utilizado pela empresa GFG em seus produtos fosse distinta, não tendo sido especificamente o fim da utilização do termo ALISENA, da cor amarela ou do formato adotado, mas desses elementos todos juntos em um conjunto capaz de remeter aos produtos MAIZENA.

Ao fim, depois de entender que foram procedentes os pedidos feitos pela UNILEVER, a última etapa da decisão proferida em grau de recurso foi a apuração da pretensão indenizatória cabível.

A Unilever solicitou que fossem apurados os danos na fase de liquidação de sentença, de acordo com art. 210, II da Lei n.9279/96, isto é, que os lucros cessantes fossem calculados com base nos benefícios que foram auferidos pela GFG através da violação do direito.

Apesar de reconhecer que houve comercialização/produção de produtos que imitam o *trade dress* da UNILEVER e que existe nexo de causalidade, a fim de evitar enriquecimento ilícito da GFG, o tribunal entendeu que a apuração

do valor a ser pago deveria ser feito na fase de liquidação da sentença através do exame dos livros contábeis da ré, incluindo-se as notas fiscais, para apuração do valor efetivamente recebido pelos produtos ALISENA considerados irregulares pela decisão.

Contudo, o tribunal ressaltou que em casos como o presente, existe uma grande dificuldade de se apurar o prejuízo em casos de diluição da marca – nesse caso do *trade dress* – bem como em mensurar qual foi o enriquecimento ilícito gerado para o infrator pela sua ação parasitária. Por tal motivo estabeleceu a aplicação do percentual de 20% sobre o faturamento dos produtos considerados irregulares para pagamento a título de indenização.

Portanto, houve como resultado do recurso, a inversão da sucumbência, elevou-se os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, houve a condenação de pagamento de indenização tal qual explicado acima e ainda à GFG restou não mais comercializar produtos ALISENA com um *trade dress* semelhante aos utilizados pelo produto ALISENA.

4.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO JUDICIÁRIO

Muito embora a decisão final proferida pelo tribunal do TJSP no caso ALISENA vs MAIZENA confirme a hipótese apresentada de que é possível a repressão ao aproveito parasitário de um *trade dress* mesmo quando este está inserido em um segmento de mercado não diretamente afim, é necessário refletir se a justificativa utilizada pelo judiciário foi adequada e ainda se pode ser usada como parâmetro para decisões futuras a serem tomadas pelos tribunais.

As decisões proferidas em primeira instância, segunda instância e ainda em sede de agravo demonstram que a dificuldade em se compreender e aplicar conceitos não diretamente previstos em lei como *trade dress*, aproveitamento parasitário e concorrência desleal permanece apesar da evolução da doutrina brasileira ao longo dos anos.

Efetivamente, o juízo de primeira instância cometeu um erro grave, - conforme reiterado pelo tribunal em segunda instância ao não tocar na questão do *trade dress* em nenhum momento em sua decisão. O termo “*trade dress*”

somente é mencionado uma vez na decisão, no início, onde é feito um resumo dos pedidos da autora feitos na exordial.

Não é incomum que em casos onde não há uma definição precisa em lei sobre um conceito de propriedade intelectual os juristas se socorram de institutos positivados como marca, patentes ou mesmo desenhos industriais. Contudo, em casos de conceitos não pré-definidos em lei, faz-se necessária análise sistemática da legislação.

Há de se ressaltar que os conceitos apresentados pelo juízo a quo a respeito de marcas, marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas, concorrência desleal para basear sua decisão quando considerados individualmente não estão errados. Conforme explicado em tópicos anteriores do presente trabalho, marcas efetivamente são sinais distintivos que tem, entre outras, função de identificar um produto, indicar sua procedência e ainda possivelmente sua qualidade. Ademais, elas efetivamente estão adstritas ao princípio da especialidade e da territorialidade, com exceção das marcas notoriamente conhecidas em seu segmento de mercado (ainda que não tenham registro no Brasil) e as marcas de alto renome oponíveis a todas as classes e segmentos de mercado. Há de se notar que efetivamente, mesmo nos casos de alto renome, onde classes são irrelevantes, é necessária uma análise sobre a semelhança entre marcas (visual, gráfica, fonética etc.) quando não idênticas para a decisão a respeito do deferimento ou indeferimento.

Contudo, o Juiz de primeira instância entendeu que o fato do INPI ter deferido a marca ALISENA apesar da oposição apresentada contra ela com base na marca de alto renome MAIZENA demonstraria pura simplesmente não haver conflito entre as partes e que para que qualquer decisão em contrário seria necessária a desconstituição de um registro.

Assim, não estaria errado o Juízo de primeira instância em afirmar não haver conflito entre ALISENA e MAIZENA - se somente as marcas estivessem sendo comparadas – pois há um critério de discricionariedade sobre a avaliação de colidências entre sinais. Contudo a ação apresentada por UNILEVER contestava não apenas a utilização da expressão ALISENA de maneira isolada, mas sim o conflito concreto da identidade visual como um todo adotada nos produtos ALISENA. Como resultado desse equívoco, o juízo

a quo termina por conter graves erros de conceituais em diversos outros pontos de sua decisão que merecem destaque.

- (i) uma marca somente é considerada registrada após a publicação da concessão de seu registro da Revista Oficial do INPI publicada semanalmente, situação que nunca ocorreu com as marcas ALISENA, apesar de efetivamente a marca oposta ter sido deferida. Portanto, não seria necessária nenhuma “prévia desconstituição do registro”
- (ii) a decisão tomada pelo INPI não disse respeito a aspectos relacionados a concorrência desleal entre as partes, pois o próprio INPI, de acordo com parecer interno, não analisa questões fáticas relacionadas a concorrência que entende ser de competência exclusiva do judiciário. Ademais, as decisões tomadas pelo INPI e judiciário são independentes, portanto, ainda que entendesse que as marcas ALISENA e MAIZENA não conflitem quando comparadas individualmente não seria necessário a desconstituição de nenhum registro para julgar o conflito de concorrência desleal com base nas semelhanças do conjunto-visual dos produtos de ambas as partes.

Há de se ressaltar que um importante ponto foi levantado, mas não explorado pelo Juízo a quo em sua decisão, ao afirmar que “muitas outras marcas que comercializam o amido de milho utilizam embalagens muito semelhantes à MAIZENA”. Nesse ponto, o presente trabalho acredita ter sido a intenção do juízo se referir a diluição do *trade dress* para produtos de amido de milho em pó comercializados que efetivamente ao longo dos anos tem adotado como código de categoria o padrão amarelo com letras pretas.

Caso desejasse justificar sua decisão com os conceitos presentes na doutrina, o Juízo de primeira instância poderia ter dispensado a pretensão da autora sobre o argumento de que se a cor amarela, as letras pretas e uma embalagem em forma retangular já se tornaram um padrão de mercado dentro do próprio segmento da autora, careceria de razão, tentar obter *enforcement* de

seu *trade dress* em segmento de mercado distinto. Ademais, poderia alegar não existir um remédio legal adequado para reprimir o aproveitamento parasitário da identidade visual de um produto, pois não se estaria enquadrado dentro de nenhuma das hipóteses previstas em lei sobre concorrência desleal. Contudo, ao optar por indeferir o pleito em não infração de marca registrada por estarem inseridos em segmentos de mercado distintos teve como consequência o enfraquecimento do poder de sua decisão.

Por sua vez, a decisão do tribunal – e do agravo – seguiu o entendimento do presente trabalho a respeito do que seria *trade dress* e ainda que diversas já foram as decisões no judiciário brasileiro que decidiram contra ou a favor do pleito tendo em vista os dispositivos existentes sobre concorrência desleal. Não obstante defender ser necessária a coibição dos atos praticados pela GFG, justifica seu entendimento com base na concorrência desleal apesar de ao mesmo tempo afirmar que se trata de uma questão de aproveitamento parasitário.

Apesar de a justificativa por trás da decisão estar baseada na proteção ao consumidor para que não seja levado ao erro ou as associação indevida e ainda na coibição ao aproveitamento indevido da empresa parasita sobre a parasitada, os conceitos utilizados se confundem: dentro da concorrência desleal está inserida a concorrência parasitária, mas não o aproveitamento parasitário, pois como explicado anteriormente, a diferença entre esses dois conceitos é o fato da empresa estar ou não dentro do mesmo segmento de mercado. Em comum todos tem o fato de serem praticados atos desleais.

No presente caso a UNILEVER comercializa os produtos MAIZENA para um público focado no segmento de alimentos e a ALISENA no segmento de produtos capilares, o correto seria a utilização do termo aproveitamento parasitário apenas, não cabendo a aplicação do termo e dos preceitos da concorrência desleal.

Ademais, a acordão afirma que houve um grande investimento para a construção e manutenção da marca MAIZENA junto ao mercado consumidor, sem para isso basear-se em nenhum tipo de análise de mercado ou teste. O acordão se esquiva de atacar o fato que o padrão visual adotado pela UNILEVER em seus produtos MAIZENA encontra-se atualmente como padrão de mercado dentro do segmento de revendedores/produtores de amigo de

milho e que isso poderia significar que, se a UNILEVER não teve o cuidado suficiente sobre seu *trade dress* através dos anos para evitar sua diluição dentro de seu próprio segmento de mercado, não careceria obter proteção em segmento de mercado sequer afim.

Poderia de igual maneira, o tribunal ter justificado sua decisão facilmente nos artigos de lei que preveem a repreensão ao abuso de direito e ao enriquecimento ilícito mencionados no presente trabalho no item 3.5. Contudo, optou por simplificar a justificativa de sua decisão colocando aproveitamento parasitário como uma espécie de concorrência desleal, sendo o suficiente para basear o deferimento do pleito da autora e os valores indenizatórios.

O tribunal não justificou, contudo, com base em que procedimento legal deverá a indenização ser baseada em 20% do lucro obtido ou mesmo de isso seria além do necessário – prejudicial a GFG – ou aquém do necessário – para ressarcir a UNILEVER – para reaver o valor perdido com a diluição da marca/*trade dress*.

5. PROPOSTA DE TESTE PARA ANÁLISE DE CASOS ENVOLVENDO APROVEITAMENTO PARASITÁRIO E *TRADE DRESS*.

Diante de todos os conceitos expostos nos capítulos 1 e 2 do presente trabalho e ainda após minuciosa análise do caso concreto no capítulo 3 envolvendo os produtos ALISENA e MAIZENA, o presente trabalho se presta a oferecer uma possível metodologia de análise a ser aplicada em casos semelhantes a serem levados à apreciação do judiciário.

O referido método de análise divide-se em etapas. Em primeiro lugar, deve-se estabelecer se está ou não diante de um conflito envolvendo *trade dress*. Em segundo lugar, verifica-se se há aproveitamento parasitário ou simplesmente um ato de concorrência parasitária/ desleal, para somente após decidir sobre a aplicação ou não dos adequados dispositivos de lei.

A intenção ao criar critérios objetivos de análise, ou seja, em criar um teste a ser aplicado pelo judiciário é evitar tanto a super apropriação do *trade dress* por um agente econômico a fim de obter um direito supremo *erga omnes* limitando a concorrência de mercado que por sua natureza natural e constitucional deve ser livre, como também evitar que um agente econômico que investiu tempo e dinheiro no desenvolvimento do *trade dress* veja seu trabalho usurpado e prejudicado.

Ao longo do presente trabalho diversos testes foram apresentados para se verificar questões pontuais, a saber, se há ou não distintividade em determinado *trade dress*, como estabelecer se há ou não confusão, como estabelecer de há ou não funcionalidade, como diferenciar aproveitamento parasitário de concorrência parasitária.

Contudo, não há no presente um teste único a ser adotado pelos tribunais brasileiros para se verificar se há infração de *trade dress* em casos de parasitismo. Por tal motivo, ao conjugar os testes existentes já em aplicação ao longo dos capítulos anteriores, com a doutrina e jurisprudência apresentadas, o presente trabalho propõe um teste de quatro (4) etapas. Se uma hipótese ao ser testada em todas as quatro etapas tiver como resposta “sim” se estará diante de um conflito de aproveitamento parasitário no *trade dress*, contudo, se uma das etapas receber “não” como resultado o conflito deverá ser analisado oportunamente sobre outro prisma e sobre outros pressupostos legais.

Etapa	Análise a ser feita
1	verificar se o conflito versa sobre <i>trade dress</i> ou sobre outro elemento de propriedade intelectual positivado
2	verificar se estão caracterizados os três pressupostos de existência do <i>trade dress</i> : distintividade, risco de confusão e não funcionalidade
3	verificar qual nível de concorrência existe entre as empresas
4	verificar se há parasitismo ou se existe a possibilidade de coexistência entre as partes.

Tabela 1 – quatro (4) etapas de análise
fonte: autora, 2020

Com relação a 1^a etapa, faz-se necessário ao Magistrado ao se deparar com uma questão levada a sua apreciação verificar se se trata de um conflito efetivamente de *trade dress* ou simplesmente de elementos positivados da propriedade industrial tais como patentes, marcas, desenhos industriais etc. Sendo assim, nesse ponto, é preciso fazer uma simples análise: o que se busca proteger, a imitação que se busca coibir, é sobre o conjunto dos elementos que compõem a identidade visual e conferem distintividade a um determinado produto, serviço ou estabelecimento ou é sobre uma parte desse elemento?

Caso a resposta seja que se está diante de um conflito entre marcas semelhantes ou mesmo que houve a imitação do desenho industrial de um objeto o teste deverá ser encerrado. Contudo, se as alegações e provas apresentadas indicarem que o conflito diz respeito ao conjunto-imagem contestado, pode-se encarar a primeira etapa como completa, pois a resposta terá sido “SIM”.

A 2^a etapa talvez seja a mais trabalhosa das quatro propostas, pois necessita de uma dedicação maior e uma análise de sub-etapas, feitas por meio de perguntas, para se verificar se estão caracterizados os três

pressupostos de existência do *trade dress*, a saber, distintividade, risco de confusão e não funcionalidade.

1. O *trade dress* é único e diferente do que já existe?
2. O *trade dress* tornou-se comum dentro do segmento onde está inserido e virou um código de categoria?
3. O *trade dress* apesar de originalmente não ser distintivo adquiriu distintividade através do tempo?³¹
4. O uso questionado do *trade dress* é capaz de criar associação indevida ou confusão na mente dos consumidores?³²
5. O *trade dress* proporciona uma vantagem utilitária?
6. É possível utilizar um produto ou serviço com *trade dress* alternativo?
7. O *trade dress* diminui o preço ou aumenta a facilidade de produção do produto ou de oferta do serviço?

Se após responder essas sete perguntas o Magistrado concluir que o *trade dress* que se almeja coibir o aproveitamento indevido tem suficiente distintividade no momento da análise, a saber que não se perdeu com o tempo (se originária) ou que se ganhou com o tempo (se adquirida), se é capaz de confundir quando analisada comparativamente e se não tem nenhum aspecto funcional atrelado, pode-se afirmar que a 2^a etapa também teve como resposta “SIM”, devendo-se assim passar para a próxima etapa.

A 3^a etapa é relativamente simples, é preciso verificar se as empresas estão inseridas no mesmo nicho de mercado ou se os mercados não são relacionados. Se relacionados estar-se-á tratando da concorrência desleal ou concorrência parasitária que possuem previsão legal específica. Contudo, se os segmentos de mercado forem distintos tal qual carros vs medicamentos, ou

³¹ Para se verificar a aquisição da distintividade por investimento através do tempo nessa modalidade faz-se necessária a apresentação de provas concretas tais quais: pesquisa de mercado feita por uma empresa imparcial demonstrando a visão do consumidor sobre o *trade dress* que se almeja proteger, quantidade de vendas em um período recente de tempo, valor investido em publicidade e marketing, bem como reportagens e demais meios de propaganda.

³² Recomenda-se – na esteira da decisão dos tribunais superiores sobre a necessidade do elemento perícia em casos de *trade dress* – que a resposta para tal pergunta seja respondida não somente pelo conhecimento interno do Magistrado, mas por meio de perícia, em especial, através de um parecer de semiótica.

comida vs eletroeletrônicos, por exemplo, estaremos diante de um exemplo de possível aproveitamento parasitário e a resposta deverá ser “SIM”.

Na quarta e última etapa, deverá ser feita análise no caso concreto se o *trade dress* que se busca resguardar está efetivamente sendo parasitado, ou se os produtos, serviços ou estabelecimentos das partes em conflito podem coexistir. Aqui serão feitas as últimas três sub perguntas que podem ser também respondidas com “sim” ou “não”:

1. Existe possibilidade real de confusão ou associação?
2. Ocorreu aumento artificial de prestígio pelo parasita ao adotar/ imitar *trade dress* alheio?
3. O prestígio do agente parasitado é capaz de elevar o valor de agentes econômicos mesmo em segmentos distintos?

Portanto, sendo as três respostas “sim”, a resposta final da quarta etapa também deverá ser “sim” e o parasita questionado judicialmente deverá ser condenado inicialmente a parar seu ato parasitário e, posteriormente, após arbitramento, possivelmente condenado a uma contraprestação pecuniária.

Logo, após a análise minuciosa das quatro etapas propostas o real quadro de análise de infração de *trade dress* devido ao aproveitamento parasitário se torna mais complexo:

Etapa	Análise a ser feita	Perguntas a serem feitas
1	verificar se o conflito versa sobre <i>trade dress</i> ou sobre outro elemento de propriedade intelectual positivado	O que se busca proteger, a imitação que se busca coibir, é sobre o conjunto dos elementos que compõem a identidade visual e conferem distintividade a um determinado produto, serviço ou estabelecimento ou é sobre uma parte desse elemento?
2	verificar se estão caracterizados os três pressupostos de existência do <i>trade dress</i> : distintividade, risco de confusão e não funcionalidade	O <i>trade dress</i> é único e diferente do que já existe? O <i>trade dress</i> tornou-se comum dentro do segmento onde está inserido e virou um código de categoria? O <i>trade dress</i> apesar de originalmente não ser distintivo adquiriu distintividade através do tempo?

Etapa	Análise a ser feita	Perguntas a serem feitas
		<p>O uso questionado do <i>trade dress</i> é capaz de criar associação indevida ou confusão na mente dos consumidores?</p> <p>O <i>trade dress</i> proporciona uma vantagem utilitária?</p> <p>É possível utilizar um produto ou serviço com <i>trade dress</i> alternativo?</p> <p>O <i>trade dress</i> diminui o preço ou aumenta a facilidade de produção do produto ou de oferta do serviço?</p>
3	verificar de qual nível de concorrência existe entre as empresas	o conflito suscitado ocorre entre empresas do mesmo segmento de mercado ou entre empresas não concorrentes?
4	verificar se há parasitismo ou se existe a possibilidade de coexistência entre as partes.	<p>Existe possibilidade real de confusão ou associação?</p> <p>Ocorreu aumento artificial de prestígio pelo parasita ao adotar/ imitar <i>trade dress</i> alheio?</p> <p>O prestígio do agente parasitado é capaz de elevar o valor de agentes econômicos mesmo em segmentos distintos?</p>

Tabela 2 – etapas e questionamentos

fonte: autora, 2020

CONCLUSÃO

O presente trabalho não teve como objetivo esgotar a análise dos conceitos de *trade dress* ou de aproveitamento parasitário, muito menos as relações existentes entre esses dois conceitos que ainda estão em construção doutrinária e jurisprudencial, mas sim levantar dentro do âmbito acadêmico a discussão de como o aproveitamento parasitário vem sido tratado quando aplicado em discussões a respeito da infração (ou não) de um *trade dress*.

A sociedade globalizada, gerou uma expansão das fronteiras de consumo fazendo com que agentes econômicos que não concorreriam, seja por estarem em territórios distintos, seja por estar em segmentos distintos, passassem a concorrer. Essa expansão dos negócios acabou por impulsionar os agentes econômicos a investir em elementos de diferenciação, tais como marcas, desenhos industriais e *trade dress* para capturar a clientela e consequentemente aumentar seus lucros.

Apesar de maneira geral a concorrência ser livre e pautada na boa-fé, verificou-se ao longo do trabalho que, por vezes, agentes econômicos adotam comportamentos reprováveis para alavancar seus negócios e alcançar vantagens competitivas frente aos seus concorrentes. Algumas dessas condutas reprováveis estão previstas no rol do art. 195 LPI, e restam caracterizadas quando o desvio de clientela decorre de uma conduta antijurídicas, como por exemplo, imitar uma marca registrada por outrem, divulgar segredos de know-how, vender produtos falsificados ou desvio de produção entre outros.

Ao comportamento de pegar carona na fama e prestígio alheios de maneira sutil, sem autorização, para alavancar seus próprios negócios, a doutrina vem adotando o nome de comportamento parasitário. Por meio da leitura do texto, viu-se que o comportamento parasitário, tal qual os exemplos elencados acima é um ato contrário a boa-fé, à lealdade comercial e à livre concorrência, contudo nem sempre ele é passível de repreensão na esfera criminal, sendo as vezes apenas repreensível na esfera civil.

Conforme visto ao longo do texto, há uma grande confusão na doutrina a respeito do que seria esse comportamento que pode ocorrer em duas diferentes categorias: (1) na concorrência parasitária, onde o aproveitamento indevido se dá por empresas dentro do mesmo segmento e (2) o aproveitamento parasitário, que também pressupõe o aproveitamento indevido da fama e prestígio de outrem, só que ocorre entre empresas de segmentos de mercado não diretamente relacionados.

O artigo 195 da LPI elenca um rol taxativo de condutas caracterizadas como concorrência desleal passíveis de repreensão criminal, dentre essas condutas o item III afirma que comete crime de concorrência desleal quem “emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”. Ora, se há a necessidade de desvio de clientela, não é possível a inclusão do aproveitamento parasitário no rol dos crimes do art. 195, sendo somente possível repreender por meio deste inciso a concorrência parasitária. Contudo, o artigo 209 da LPI permite que o prejudicado por um ato desleal não previsto em lei possa requerer perdas e danos pelos prejuízos sofridos na esfera cível.

Dentre os diversos elementos existentes utilizados pelos agentes econômicos para diferenciar-se no mercado, o presente trabalho optou por focar na análise do aproveitamento parasitário sob a ótica do *trade dress* ou conjunto-imagem, devido à ausência de trabalhos aprofundados sob esse foco.

Não existe na atualidade, uma definição legislativa sobre o que seria o *trade dress* e nem mesmo uma definição única doutrinária, mas em linhas gerais verificou-se que *trade dress* é a identidade visual de um produto ou de um estabelecimento comercial capaz de diferenciá-lo dos demais existentes através, de cores, formatos, disposição, cheiros, texturas e cores.

Para melhor compreender o instituto do *trade dress* foi feita uma breve revisão histórica começando em suas origens norte-americanas e o caso paradigma da TWO-PESOS, onde verificou-se que ao longo dos anos as decisões começaram a estabelecer parâmetros e testes para estabelecer se um *trade dress* é passível de proteção.

Apesar da falta de reconhecimento legislativo expresso de proteção para o *trade dress*, notou-se que sua existência pode e deve ser reconhecida pelo judiciário, quando conflitos entre agentes econômicos envolvendo *trade dress*

são levados para a sua apreciação, concluiu-se que é necessário cumprir com três elementos: a distintividade (seja ela *intrínseca/ originária* ou adquirida por meio de *secondary meaning*) a verificação do risco de confusão e associação indevidas e a não-funcionalidade.

O estabelecimento de critérios para se verificar a existência – e eventual repressão ao aproveitamento indevido – de um *trade dress* é importante para evitar a criação e perpetuação de um super direito, atemporal, diferentemente dos demais elementos de propriedade intelectual utilizados pelos agentes econômicos tais quais marcas, desenhos industriais ou direitos autorais, pois todos eles são limitados no tempo enquanto que o *trade dress* não somente não está limitado a uma classe tal qual a marca ou a um tempo de expiração tal qual um desenho industrial ou uma obra de direito autoral.

Mesmo existindo tantos critérios para definir um *trade dress* e ser pacífica a possibilidade de sua proteção por meio da concorrência desleal, verificou-se que o judiciário, por diversas vezes comete imprecisões e nega proteção aos agentes econômicos que investiram tempo de dinheiro em estabelecer e fortalecer uma determinada identidade visual. Ora, um empresário não quer ver seu trabalho de anos perdido por um usurpador de má-fé, ficando a mercê da inconstância do judiciário brasileiro, por esse motivo, notou-se que há um movimento no sentido de proteger ao menos alguns elementos do *trade dress* de forma positivada, através de institutos como o de marcas, desenho industrial e direito autoral que são passíveis de registro perante uma autoridade pública competente.

Ao analisar o caso concreto ALISENA vs MAIZENA, onde uma empresa comercializava um produto alimentício enquanto a outra cosméticos, embora ambas estivessem utilizando uma identidade visual extremamente semelhante, o presente trabalho expôs a dificuldade que o judiciário tem em analisar um conflito quando as bases legais para aceitar ou negar o pleito não estão bem definidas.

Ainda que o resultado final de procedência da ação em favor da Unilever corrobore o objeto de estudo da dissertação, a saber, que é sim possível a condenação de um infrator por aproveitamento parasitário mesmo não existindo uma precisão legislativa específica sobre os elementos ali tratados (*trade dress*, *secondary meaning*, aproveitamento parasitário e código de

categoria) o acordão é impreciso ao justificar sua decisão pois não abarcou elementos importantes para justificar a condenação com base em aproveitamento parasitário do *trade dress*, a saber, abuso de direito e enriquecimento ilícito, justificando-se com base na concorrência desleal apenas, que como visto acima, somente cabe em conflitos entre empresas do mesmo segmento.

Após a análise minuciosa dos testes já aplicados pelo judiciário para estabelecer se há aproveitamento parasitário e se há a infração do *trade dress* separadamente, o presente trabalho, reuniu todas em um único teste de quatro etapas a serem respondidas com “SIM” ou “NÃO”, se ao final as respostas das quatro etapas forem “SIM”, entende-se que estar-se-á diante de uma infração ao *trade dress* de um agente econômico por parasitismo.

Tendo em vista, a revisão teoria feita ao longo do trabalho a respeito dos conceitos de *trade dress* e aproveitamento parasitário, bem como a análise do caso concreto ALISENA vs MAIZENA conclui-se que a hipótese apresentada foi respondida, sendo o resultado positivo, a saber, apesar da ausência de previsão legal específica, é sim possível coibir o aproveitamento parasitário no *trade dress*, por meio de uma interpretação sistemática das leis já existentes para suprir essa lacuna, contudo a procedência ou não do pedido levado ao judiciário deverá ser analisado caso a caso com base nas evidências apresentadas.

REFERÊNCIAS

_____. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acessado em: 01/09/2016.

_____. Lei Nº 9.279, De 14 De Maio De 1996. .Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acessado em: 01/09/2016

_____. LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acessado em: 01/09/2016.

ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Abuso do Direito e Concorrência Desleal. São Paulo: Quartier Latin, 2004.

ANDRADE. Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. Revista da ABPI No. 112 – MAI/JUN 2011

ASSIS, Francisco José Z. Caixa Amarela Inconfundível. Revista Brasileira de Administração – Ano XXIII – nº95 – Julho/Agosto de 2013 – pág. 23. Disponível em <<https://issuu.com/revistarba/docs/rba95web>> Acesso em 01.03.2020

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução a Propriedade Intelectual. 2010. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em 3 abr.2015.

_____. Do trade dress e suas relações com a significação secundária. 2011. Disponível em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf. Acesso em: 14 ago 2019.

_____. Revisitando o tema da significação secundária. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf> acesso em 24 nov 2019

_____. Novos estudos em Propriedade Intelectual 2011-2013 Volume I. Edição IBPI. 2013.

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. Rio de Janeiro: Forense, 2015.. 6 ed.

BORBAS, Francisco da Silva. Dicionário UNESP do português contemporâneo. UNESP, 2004..

CABRAL, FILIPE FONTELES. Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva?. Revista da ABPI n° 58, mai/jun 2002.

CAMELIER da Silva, Alberto Luís. Concorrência Desleal: atos de confusão. São Paulo: Saraiva, 2013

CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas. 2009

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. As novas marcas visuais à luz dos princípios do direito comercial. Tese (Doutorado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo. 2016.

Cesário, Kone Prieto Furtunato e MORO, Maitê Cecilia Fabbri. UMA BREVE REVISITA ÀS FUNÇÕES MARCÁRIAS (2012). Disponível em <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=63eb58bd4d3486f0>> Acesso em 24 nov 2019

DANIEL, Denis Allan. Litígios envolvendo conjunto-imagem (trade dress) no Brasil, in Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), São Paulo, nº 87, pp. 21-31, 2007.

DURVAL, Hermano. Concorrência Desleal. São Paulo. Saraiva.p.495.1976

DOMINGUES, Juliana Oliveira; MIELE, Aluisio de Freitas. Importação Paralela E O “Caso Diesel”: Uma Carona Perigosa Para A Concorrência Desleal Rev. de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência Maranhão | v. 3 | n. 2 | p. 22 - 39 | Jul/Dez. 2017.

ECO, Umberto. Tratado geral de semiótica, São Paulo, Editora Perspectiva, 1980.

GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, vol. I,parte I 1946 p. 9

GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, p. XVI, 3^a. Ed. (anotada por SILVEIRA, Newton e BARBOSA, D.B.), Lumen Juris, 2010

GONÇALVES, Patrícia Antunes.; GONÇALVES, Fábio Antunes. Categorias da antijuridicidade: o ato ilícito e o ato abusivo. R. Curso Dir. UNIFOR-MG, Formiga, v. 8, n. 2, p. 63-83, jul./dez. 2017 disponível em <<http://dx.doi.org/10.24862/rcdu.v8i2.715>>

GUSMÃO, Jose Roberto d’Affonseca. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil – Parecer. Rio de Janeiro: INPI, [1993].

JOTA. Trade dress: STJ julga disputa entre duas empresas. Disponível em: https://www.jota.info/paywall?redirect_to=/www.jota.info/justica/trade-dress-stj-julga-disputa-entre-duas-empresas-26092017 Acesso em: 25 set 2019.

JUSBRASIL. TJ-RJ- APL:0301166220138190001 RJ Relator Des. Guaraci de Campos Vianna. DECIMA NONA CAMARA CIVEL. DJ16.09.2015. JusBrasil. Disponível em ,<https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/236656326/apelacao-apl-4301166220138190001-rj-0430116-6220138190001?ref=serp>. Acesso em: 25 set 2019.

JUSBRASIL STJ. RECURSO ESPECIAL : REsp Nº 1.353.451 - MG (2012/0239555-2)Relator: Ministro MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DJ:28/09/2017. JusBrasil, 2017. Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/504151194/recurso-especial-resp-1353451-mg-2012-0239555-2/relatorio-e-voto-504151215?ref=juris-tabs>>. Acesso em: 25 set 2019

KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 10. ed. São Paulo: Campus, 2000.

_____. Princípios de Marketing. 10 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005.

MACHADO, Alexandre Fragoso O uso da marca sob a ótica da integridade. Dissertação de Mestrado.: Faculdade de Direito da USP, 2013. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-09062014-132140/pt-br.php>. Acessado em 20.11.2018

MELLO, Maria Tereza Leopardi. Propriedade Intelectual e Concorrência. Revista Brasileira de Inovação, Rio de Janeiro (RJ), 8 (2), p.371-402, julho/dezembro 2009

MIGALHAS. TJRJ.5ª vara Empresarial. Tutela Antecipada Processo No.: 0032408-59.2011.8.19.0000 Decisão. Juiza Maria da Penha Nobre Mauro, 2011. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI136384,91041-Justica+carioca+proibe+comercializacao+de+refrigerantes+com+rotulos>. Acesso em: 25 set 2019.

MIGALHAS. TJ/RJ suspende liminar que proibia comercialização de refrigerantes com rótulos parecidos com os da Coca-Cola. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/137381/tj-ri-suspende-liminar-que-proibia-comercializacao-de-refrigerantes-com-rotulos-parecidos-com-os-da-coca-cola> Acesso em: 25 set 2019

MIGALHAS. Empresa pode vender refrigerante com rótulo similar ao da Coca-Cola. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/219338/empresa>

[pode-vender-refrigerante-com-rotulo-similar-ao-da-coca-cola](#) Acesso em: 25 set 2019.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas Tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual – 1ª Edição – São Paulo: Editora Saraiva, 2009

NADER, Paulo. Curso de Direito Civil. Parte Geral – vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2004,

NEUMAYR, Rafael. Aproveitamento parasitário dos elementos de identificação da empresa: deslealdade entre não concorrentes. Nova Lima: Faculdade de direito Milton Campos, 2010.

OLAVO, Carlos, A Proteção do “Trade Dress”, V Curso de Direito Industrial, Associação Portuguesa de Propriedade Industrial (APDI), Coimbra, Almedina S.A., Janeiro de 2008

PEREIRA, Marco Antônio Marcondes. Concorrência desleal por meio da publicidade. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001.

PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado, Tomo XVII: Direito das Coisas: Propriedade Mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade Industrial (Sinais Distintivos). 4ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983

PORTILHO, Débora. As Marcas e o Comportamento Parasitário de Não Concorrentes Revista UPpharma nº 128, ano 34, Setembro/Outubro de 2011 Disponível em <dportilho.com.br/as-marcas-e-o-comportamento-parasitario-de-nao-concorrentes/> acesso em 24 set 2019

QEIDARY, Qadir. Dilemma of Trade Dress, Informational Values and Enigmatic Distinctiveness; Semiotics Illuminating the Status of Distinctiveness. In Boston College Intellectual Property & Technology Forum. Disponível em <<http://bciptf.org/wp-content/uploads/2017/03/Dilemma-of-Trade-dress-Combined-Edits.pdf>> acesso em 24 set 2019

REESE, Joel W. Defining The Elements Of Trade Dress Infringement Under Section 43(A) Of The Lanham Act. Texas Intellectual Property Law Journal 103. 1994. Disponível em <<http://www.tiplj.org/wp-content/uploads/Volumes/v2/v2p103.pdf>> acesso em 26 set 2019

SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito industrial, Direito Concorrencial e Interesse Público. Revista CEJ, Brasília, n. 35, p. 12-19, out./dez. 2006.

SEELING, Geert W. La théorie de la distance In: Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique, RIPIA no. 62, 1965.

SEQUEIRA, Antônia L. WAL-MART STORES,Inc V. SAMARA BROS Acesso em 24.09.2019

<https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1310&context=btlj>

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

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

SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência desleal” vs. “trade dress” e/ou conjunto imagem. São Paulo: Ed. do autor, 2004, p. 213

SOARES, José Carlos Tinoco. O emprego inadequado do termo trade dress. Disponível em < <https://www.portalintelectual.com.br/o-emprego-inadequado-do-termo-trade-dress/> > . Acesso em 26 mar. 2018

STEVENS, Linda e Mark S. VanderBroek. Protecting and Enforcing Trade Dress. ABA Forum on Franchising, em W. vol 7.2009

TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golos. Concorrência Desleal: Trade Dress. Revista Eletrônica do IBPI. Disponível em: <http://www.ibpibrasil.org>. Acesso em: 24 set 2019

XAVIER, Vinicius de Almeida. As possibilidades de proteção ao trade dress. Direito & Justiça, [s.l.], v. 41, n. 2, p. 248-263, 29 jul. 2015. EDIPUCRS. <http://dx.doi.org/10.15448/1984-7718.2015.2.13642>.