

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SORAYA IMBASSAHY DE MELLO

REGISTRO DE *TRADE DRESS* COMO MARCA

Rio de Janeiro

2024

Soraya Imbassahy de Mello

REGISTRO DE *TRADE DRESS* COMO MARCA

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.

Orientadora: Profa. Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário

Rio de Janeiro

2024

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação – INPI
Bibliotecário responsável Evanildo Vieira dos Santos – CRB7-4861

M527 Mello, Soraya Imbassahy de.
Registro de trade dress como marca. / Soraya Imbassahy de Mello. --
2024.
111 f.; figs.; quadros; il. Inclui apêndice.

Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) -
Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação.
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2024.

Orientadora: Profa Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário.

1. Propriedade industrial – Marca. 2. Marca – Trade dress. 3. Trade dress –
Estudo comparativo. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.772(81)

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

Assinatura

Data

Soraya Imbassahy de Mello

Registro de *trade dress* como marca

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 08 de Março de 2024.

Banca Examinadora:

Profa Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário (orientadora - Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial)

Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara (Membro interno – Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial)

Prof. Dr. Alberto Luis Camelier da Silva (Membro externo – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP)

Rio de Janeiro

2024

Dedico essa Dissertação ao escritório David do Nascimento Advogados Associados, pelo apoio, incentivo e confiança.

AGRADECIMENTOS

Ao meu querido marido Henrique Steuer Imbassahy de Mello, por ter acreditado na minha capacidade de concluir mais esse projeto, mesmo quando eu fraquejava nessa certeza! Sem o amor e apoio incondicional dele, estaria longe de alcançar qualquer objetivo pessoal ou profissional.

À minha amiga Thays Leite Toschi, pelos estudos compartilhados, e o mais importante pelas palavras de incentivo ao longo desta jornada.

À Profa. Danielle Tavares da UFRJ, pelos conhecimentos compartilhados e as valiosas dicas de como superar cada obstáculo.

À Sheury Soares, amiga que o curso me proporcionou, pelos nossos incansáveis treinos, que foram pilares essenciais para minha perseverança e sucesso.

À minha sócia Karina Carmona, pela valorosa contribuição nos estudos de Direito Comparado com o México.

Aos meus colegas Mateus Melo de Brito e Ioná do Nascimento Medeiros Loureiro, por colaborarem com as minhas pesquisas.

À querida e especial Patrícia Eleonora Trotte Caloiero, pela sempre pronta disponibilidade em auxiliar e gentileza genuína.

Aos colegas da Academia que tive o prazer de ser coautora em artigos, Beatriz Vidal, Bruno Cesar Affonso Gonçalves, Juliana Cosati de Carvalho Saliby, Marcos Tiago Duarte, Priscila Balloussier de Castro, Sheury de Abreu Soares e Thays Leite Toschi.

Aos Professores da Academia que tive a honra de ter sido aluna, Eduardo Winter, Jaqueline Carolino, Kone Cesário, Leandro Malavota, Monica Morgado, Patrícia Peralta, Patrícia Porto, Sergio de Carvalho e Vinícius Bogéa Câmara.

A todos os amigos e colegas que estiveram presentes na minha defesa. Seu apoio e torcida foram essenciais nessa jornada. Sinto-me honrada pela presença de cada um de vocês.

À Banca de qualificação (RAPs), composta pela Profa. Dra. Adelaide Antunes, Prof. Dr. Douglas Santos e Profa. Dra. Elizabeth Silva, cuja contribuição foi fundamental para o sucesso deste projeto.

À Banca examinadora, composta pela Orientadora Profa. Dra. Kone Cesário, Prof. Dr. Vinicius Câmara, Prof. Dr. Alberto Camelier, e as Suplentes Profa. Dra. Patrícia Peralta e Profa. Dra. Fabiana Barletta, pelo aceite e contribuição significativa para o presente trabalho.

Tenha fé em si mesmo e em tudo o que você é. Saiba que existe algo dentro de você que é maior que qualquer obstáculo.

Christian D. Larson

RESUMO

MELLO, Soraya Imbassahy de. **Registro de *trade dress* como marca.** 2024. 111 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2024.

O presente trabalho realiza uma análise do instituto do *trade dress*, tanto do ponto de vista conceitual, quanto da abordagem da sua importância para o cenário jurídico-comercial do Brasil. A dissertação busca compreender quais são os principais desafios enfrentados no país no que diz respeito à sua proteção jurídica, abordando casos concretos brasileiros e pensando uma possível proteção do *trade dress* como marca. Para tanto, é utilizada uma análise exploratória dos conflitos jurídicos envolvendo *trade dress* no Brasil e, sobretudo, de casos mexicanos exemplares da proteção do *trade dress* a partir do registro como marca. O material empírico é estudado a partir dos elementos teóricos da análise econômica do Direito. O que se conclui é que, dada a importância do *trade dress* para as trocas econômicas do país, seria importante sua regulamentação, em especial a partir de uma possível resolução.

Palavras-chave: *Trade dress*; marca; marcas não tradicionais; concorrência desleal; sinais distintivos.

ABSTRACT

MELLO, Soraya Imbabahy de. **Trade dress as a trademark.** 2024. 111 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2024.

This research analyzes the trade dress institute, both from a conceptual point of view and from an approach to its importance for the Brazilian's legal-commercial scene. The dissertation seeks to understand the main challenges faced in the country with regard to its legal protection, addressing specific Brazilian cases and thinking about the possible protection of trade dress as a trademark. To this end, an exploratory analysis of legal conflicts involving trade dress in Brazil and, above all, of exemplary Mexican cases of the protection of trade dress through registration as a trademark is used. The empirical material is studied based on the theoretical elements of the economic analysis of law. What can be concluded is that, given the importance of trade dress for the country's economic exchanges, its regulation would be important, especially based on a possible resolution.

Keywords: Trade dress; trademark; non-traditional trademarks; unfair competition; distinctive signs.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 —	Exemplos de <i>trade dress</i> de embalagens ou envoltórios de produtos.....	19
Figura 2 —	Exemplos de como os consumidores enxergam as marcas pelo seu <i>trade dress</i>	20
Figura 3 —	<i>Panettones Visconti e Festtöne</i>	58
Figura 4 —	<i>Villa Fasano e Fasanno Ville</i>	59
Figura 5 —	Imagen publicitária <i>Fassano Ville</i>	61
Figura 6 —	Imagen publicitária <i>Vila Fasano</i>	61
Figura 7 —	Embalagem <i>Kinder Joy</i> e <i>Ovo Toys</i>	62
Figura 8 —	Embalagem <i>Kinder Ovo</i> e <i>Ovo Toys</i>	62
Figura 9 —	Latas de cerveja <i>Brahma</i> e <i>Itaipava</i>	63
Figura 10 —	Embalagens de produtos <i>Jequiti</i> e <i>Natura</i>	66
Figura 11 —	<i>Valentina</i>	79
Figura 12 —	Benefícios e características da imagem comercial	80
Figura 13 —	Garrafa <i>smartwater</i>	81
Figura 14 —	Posto <i>Targo</i>	81
Figura 15 —	Caixa de embalagem <i>Casa Dragones</i>	82
Figura 16 —	Pote decorativo figurinha	83
Figura 17 —	<i>Design</i> e <i>layout</i> do salão de beleza	83
Figura 18 —	Medidor de cabos azul	84
Figura 19 —	Fachada e elementos <i>Cremelupana</i>	85
Figura 20 —	Alarme de ré “G” azul	85
Figura 21 —	Vista frontal do <i>design</i> e <i>layout</i> de cervejaria	86
Figura 22 —	Embalagem de <i>Dragonzitos</i>	87
Figura 23 —	Divisórias para ambiente de trabalho	87
Figura 24 —	Embalagem de repelente	88
Figura 25 —	Balcão de autoatendimento do <i>Wal-Mart</i>	89
Figura 26 —	<i>Design</i> vermelho e preto da rede de telecomunicações	89
Figura 27 —	Caixa de fone de ouvido sem fio da <i>Apple</i>	90
Figura 28 —	Fachada do Restaurante <i>Ballpark</i>	91
Figura 29 —	Embalagem para molhos <i>Chile Ranch</i>	91

Figura 30 — Caixa de armazenamento de produtos alimentícios azul	92
Figura 31 — Uniforme azul marinho e rosa com escudo bordado	92
Figura 32 — <i>Design e layout da Caffenio</i>	93
Figura 33 — Picape da distribuidora de água potável	94
Figura 34 — Embalagem <i>KG</i>	94
Figura 35 — Frasco <i>Cloralex</i>	95
Figura 36 — Garrafa <i>Deli Bell</i>	96

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 — Plano de pesquisa a partir das monografias anteriores sobre o tema..... 28

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 —	Exemplos de <i>trade dress</i> de embalagens ou envoltórios de produtos.....	19
Figura 2 —	Exemplos de como os consumidores enxergam as marcas pelo seu <i>trade dress</i>	20
Quadro 1 —	Plano de pesquisa a partir das monografias anteriores sobre o tema	28
Figura 3 —	<i>Panettones Visconti e Festtöne</i>	58
Figura 4 —	<i>Villa Fasano e Fasanno Ville</i>	59
Figura 5 —	Imagen publicitária <i>Fassano Ville</i>	61
Figura 6 —	Imagen publicitária <i>Vila Fasano</i>	61
Figura 7 —	Embalagem <i>Kinder Joy</i> e <i>Ovo Toys</i>	62
Figura 8 —	Embalagem <i>Kinder Ovo</i> e <i>Ovo Toys</i>	62
Figura 9 —	Latas de cerveja <i>Brahma</i> e <i>Itaipava</i>	63
Figura 10 —	Embalagens de produtos <i>Jequiti</i> e <i>Natura</i>	66
Figura 11 —	<i>Valentina</i>	79
Figura 12 —	Benefícios e características da imagem comercial	80
Figura 13 —	Garrafa <i>smartwater</i>	81
Figura 14 —	Posto <i>Targo</i>	81
Figura 15 —	Caixa de embalagem <i>Casa Dragones</i>	82
Figura 16 —	Pote decorativo figurinha	83
Figura 17 —	<i>Design</i> e <i>layout</i> do salão de beleza	83
Figura 18 —	Medidor de cabos azul	84
Figura 19 —	Fachada e elementos <i>Cremelupana</i>	85
Figura 20 —	Alarme de ré “G” azul	85
Figura 21 —	Vista frontal do <i>design</i> e <i>layout</i> de cervejaria	86
Figura 22 —	Embalagem de <i>Dragonzitos</i>	87
Figura 23 —	Divisórias para ambiente de trabalho	87
Figura 24 —	Embalagem de repelente	88
Figura 25 —	Balcão de autoatendimento do <i>Wal-Mart</i>	89
Figura 26 —	<i>Design</i> vermelho e preto da rede de telecomunicações	89
Figura 27 —	Caixa de fone de ouvido sem fio da <i>Apple</i>	90
Figura 28 —	Fachada do Restaurante <i>Ballpark</i>	91

Figura 29 — Embalagem para molhos <i>Chile Ranch</i>	91
Figura 30 — Caixa de armazenamento de produtos alimentícios azul	92
Figura 31 — Uniforme azul marinho e rosa com escudo bordado	92
Figura 32 — <i>Design e layout</i> da <i>Caffenio</i>	93
Figura 33 — Picape da distribuidora de água potável	94
Figura 34 — Embalagem <i>KG</i>	94
Figura 35 — Frasco <i>Cloralex</i>	95
Figura 36 — Garrafa <i>Deli Bell</i>	96

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABPI	Associação Brasileira de Propriedade Intelectual
CC	Código Civil brasileiro
CNC	Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
CNI	Confederação Nacional da Indústria
Conjur	Consultor Jurídico
CPC	Código de Processo Civil
CUP	Convenção da União de Paris
CRFB	Constituição da República Federativa do Brasil
C.V.	<i>Capital Variable</i>
ENPI	Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual
Inc.	<i>Incorporated</i>
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
IMPI	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
LPI	Lei de Propriedade Industrial
Ltda.	Limitada
NAFTA	<i>North American Free Trade Agreement</i>
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
ONU	Organização das Nações Unidas
PI	Propriedade Industrial
REsp	Recurso Especial
RLPI	Regulamento da Lei de Propriedade Industrial
RSTJ	Revista do Superior Tribunal de Justiça
S.A.	<i>Sociedad Anónima</i>
S.A.B.	<i>Sociedad Anónima Bursátil</i>
S.A.P.I.	<i>Sociedad Anónima Promotora de Inversión</i>
SIGA	<i>Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial</i>
SP	São Paulo
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça

T-MEC	Tratado México-Estados Unidos-Canadá
TIPAT	Tratado Integral e Progressivo de Associação Transpacífico
TJGO	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
TJRJ	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
TJSP	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
TLCAN	Tratado de Livre Comércio da América do Norte
TRIPS	<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	17
JUSTIFICATIVA	21
OBJETIVOS	24
OBJETIVO GERAL.....	24
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	25
REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO	25
1 SINAIS DISTINTIVOS: IDENTIDADE E PROPRIEDADE.....	30
1.1 DESENVOLVIMENTO DOS SINAIS DISTINTIVOS	32
1.2 AS FORMAS DE APRESENTAÇÃO.....	35
1.3 REGISTRABILIDADE.....	40
2 TRADE DRESS: FUNCIONAMENTO, CONFLITOS E CASOS NO BRASIL.....	46
2.1 CONCEITO DE TRADE DRESS	46
2.2 FORMA DE PROTEÇÃO	52
2.2.1 Concorrência desleal.....	53
2.3 CONFLITOS ENVOLVENDO O TRADE DRESS	55
2.3.1 Caso 1 – “ <i>Panettones Visconti vs. Festtone</i> ” (extinto).....	57
2.3.2 Caso 2 - “ <i>Vila Fasano vs. Fasanno Ville</i> ” (em trâmite).....	59
2.3.3 Caso 3 - “ <i>Kinder Ovo e Kinder Joy vs. Ovo Toys</i> ” (em trâmite).....	62
2.3.4 Caso 4 - “ <i>Brahma vs. Itaipava</i> ” (extinto).....	63
2.3.5 Caso 5 - “ <i>Natura vs. Jequiti</i> ” (extinto).....	65
3 REGISTRO DE TRADE DRESS NO MÉXICO E ANÁLISE COMPARATIVA	71
3.1 HISTÓRICO DA REGULAMENTAÇÃO NO MÉXICO.....	73
3.2 PROTEÇÃO DO TRADE DRESS NO MÉXICO	75
3.3. EXEMPLOS DE REGISTROS CONCEDIDOS	80
3.4 ANÁLISE DOS CASOS BRASILEIROS COM BASE NO ESTUDO COMPARADO E POSSIBILIDADES PARA O REGISTRO DE MARCA POR TRADE DRESS	96
CONCLUSÃO.....	100
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	103
APÊNDICE	109

INTRODUÇÃO

O tema da presente dissertação, inserida na área de concentração do Direito de Propriedade Intelectual, é a proteção jurídica do *trade dress* e/ou conjunto-imagem por registro de marca, a exemplo de como já foi aceito pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no tocante à proteção das marcas de posição¹.

As origens conceituais delinearam-se nos Estados Unidos, notadamente sob as disposições do Lanham Act, de 5 de julho de 1946². Esta normativa pioneira estabeleceu os primórdios das diretrizes e procedimentos relativos ao registro de marcas comerciais no país, bem como as sanções correlatas à violação dos direitos de propriedade intelectual. Ademais, ela ainda delimitou os contornos da concorrência desleal, abrangendo práticas como a imitação de marcas registradas, falsificação de produtos e publicidade enganosa.

A consolidação dessas definições alcançou um marco significativo no notório caso *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992). Nesse precedente emblemático, decidiu-se que a *Two Pesos*, operando no mesmo setor alimentício que a *Taco Cabana*, estava obrigada a cessar a utilização de elementos similares aos desta última, consolidando, assim, os parâmetros interpretativos no âmbito da tutela de direitos intelectuais, *trade dress* e concorrência leal.

Nos termos desse precedente, *trade dress* se configuraria como a imagem completa de um negócio. No caso em questão, portanto, essa definição englobaria destacadamente “o formato e a aparência total do exterior do restaurante, o signo distintivo, a arquitetura do interior da cozinha, a decoração, o menu, os utensílios para servir os alimentos, o uniforme dos funcionários, e outras características que refletem a imagem total do restaurante” (Estados Unidos da América, 1992).

Isso significa, de modo geral, que a abrangência é tamanha que reune características como formatos correspondentes, tamanhos e cores, assim como combinações, texturas e gráficos. Saliente-se, ainda, que as técnicas de vendas também estão incluídas.

Para um melhor entendimento desse conceito, é importante tomar os estudos de Barbosa (2011, p. 6). Segundo o autor, o *trade dress* inicialmente foi definido como “a “vestimenta” do

¹ Nos termos do art. 84 da Portaria INPI/PR nº 8/2022, considera-se marca de posição aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional. Para mais informações, conferir em: www.gov.br/inpi/pt-br. Acesso em 10 dez. 2023.

² Disponível em: https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Tmark_Statutes.pdf. Acesso em 10 dez. 2023.

produto ou serviço e constituía uma proteção complementar às marcas. Com efeito, a marca cada vez mais é um detonador de imagens e desejos, e o conjunto-imagem que constrói a relação entre o público e o produto começa pela marca”.

Ou seja, o *trade dress*, também chamado no Brasil de conjunto-imagem³, pode ser definido, em suma, como a composição da identidade visual de um produto a partir de um grupo de elementos específicos que o distinguem (Andrade, 2011, p. 4).

Existem também explicações no sentido de que este se constitui em uma forma determinante de apresentação discriminada e de conhecimento do objeto, a partir de sua exteriorização. Assim, seria uma espécie de uniforme (Soares, 2004, p. 213) que o distingue na forma de apresentação ao mercado consumidor.

Olavo (2008, p. 430) descreve o *trade dress* como “o aspecto visual característico de como um produto ou serviço é apresentado ao público” e ainda aduz que “o aspecto visual de um produto ou de um estabelecimento se reconduz no essencial, a desenhos, formas e cores”.

Observe-se que alguns juristas ainda definem o *trade dress* como um sinal distintivo ainda mais complexo, pois entendem que ele é composto de elementos como a disposição de mobiliários, cores e formas de uniformes de funcionários, odores e o atendimento prestado no estabelecimento (Cesário, 2020) e essa compreensão ampla o torna muito complexo para fins do registro como marca, porque contempla elementos de difícil representação.

De todo modo, o propósito do presente estudo é verificar a viabilidade da proteção de mais um tipo de marca não tradicional visualmente perceptível, nos termos do art. 122 da Lei de Propriedade Industrial (LPI ou Lei n. 9.279 de 1996), ou seja, a aparência geral ou a totalidade dos elementos de identificação de produtos e serviços, podendo incluir recursos como tamanho, forma, embalagens, combinações de cores, textura, gráficos e outros elementos visuais que constituem a sua imagem comercial.

Assim, é importante ressaltar que, para que o *trade dress* e/ou conjunto imagem possa ser merecedor de proteção jurídica, é necessário que ele tenha as mesmas características de uma marca registrável, isto é, um conjunto visual único, individualizador e distintivo. A doutrina no Brasil corrobora esse entendimento, como demonstra Andrade (2011, p. 11), já que a distintividade “é um elemento fundamental em qualquer disputa do gênero, pois sem ela, o *trade*

³A terminologia “conjunto-imagem” como sinônimo de *trade dress* foi criada por Soares (2017) em 1993 e, embora o termo seja bastante utilizado, alguns autores teceram críticas, argumentando que a concepção proposta não condiz com as origens da expressão e com a sua aplicação nos tribunais brasileiros.

dress não possui capacidade para diferenciar o produto ou serviço do empresário dos diversos produtos ou serviços análogos existentes".

No Brasil não há definição jurídica para o *trade dress*, de forma que é utilizada a construção doutrinária reconhecida pela jurisprudência e sua proteção ocorre pelo instituto da concorrência desleal, estabelecido no artigo 2º, inciso V, especialmente o inciso III, do art. 195, art. 209 todos da LPI e 5º XXIX da Constituição Federal.

Entretanto, se a mesma Lei de Propriedade Industrial prevê como marca todo signo distintivo visualmente perceptível não incluído nas proibições legais, é perceptível que o registro do *trade dress* como marca fortalecerá a posição do titular, conferindo-lhe direitos e prerrogativas legais e processuais que o atual sistema via concorrência desleal não contempla.

Na falta de um instituto objetivo de proteção do *trade dress*, os empresários passaram, também, a adotar estratégias alternativas, como o depósito de pedidos de registro de marcas mistas ou figurativas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) que, em realidade, tem por objeto o *trade dress* de embalagens ou envoltórios de produtos.

Alguns exemplos:

Figura 1 - Exemplos de *trade dress* de embalagens ou envoltórios de produtos.



Registro 905898478 de 10/11/2015
Marca ALIRAM CORN FLAKES (mista) – classe 30 – Titular: ZD Alimentos S.A (BR/SP).



Registro nº 904761207 de 16/08/2016
Marca UNIÃO FIT (mista) – classe 01 – Titular: Camil Alimentos S.A (BR/SP).



Registro nº 907422144 de 01/11/2016

Marca MULTIGRIP (mista) – classe 05 – Titular: Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda (BR/RS).



Registro nº 909743150 de 31/10/2017

Marca MULTIJET (mista) – classe 05 – Titular: Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda (BR/RS).



Registro nº 907362737 de 04/04/2017

Marca MULTILAB (mista) – classe 05 – Titular: Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda (BR/RS)

Embalagem de cereal matinal, açúcar e remédios: Base de dados de marcas INPI, online⁴.

Fazendo uma ilustração comparativa, é importante também que se destaque como os consumidores percebem as marcas pelo seu *trade dress* e/ou conjunto imagem. Seguem alguns exemplos:

Figura 2 – Exemplos de como os consumidores enxergam as marcas pelo seu *trade dress*.



Embalagens de cereal matinal conforme encontradas no mercado: Cesário, 2022 p. 54.

⁴ Todas as imagens podem ser acessadas em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br>. Acesso em: 29 jan. 2024.



Embalagens de produtos de limpeza conforme encontradas no mercado: Cesário, 2022, p. 58.

Da visualização das embalagens acima – muitas delas contendo marcas registradas junto ao INPI – e da consideração do contexto de compra em que esses produtos são adquiridos pelo consumidor, conclui-se a importância do aprofundamento da discussão sobre a distintividade e a sua proteção jurídico-comercial do *trade dress*.

A dificuldade de diferenciação entre os produtos, conforme se analisa da figura em comento, convida a uma avaliação mais aprofundada sobre se o registro, conforme examinado e concedido pelo INPI hoje, atende ao que Barbosa (2003, p. 623) chamou de “a clássica justificativa do sistema de marcas”, no sentido de que “a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto”.

Nesse sentido, a presente pesquisa tem como escopo a análise de como a proteção registral dos sinais distintivos no INPI, especificamente, o *trade dress* e/ou conjunto imagem, pode ser realizada para que se possa pensar em um mecanismo de política pública para o desenvolvimento empresarial, com a diminuição de processos judiciais e custos para os empresários e o fortalecimento do sistema da Propriedade Industrial.

JUSTIFICATIVA

Levando em consideração que – conforme trazido na subseção anterior, inclusive com as doutrinas citadas – o *trade dress* refere-se à aparência externa de um produto ou serviço, incluindo elementos como embalagens, logotipos, cores, formas, decorações, entre outros, que são distintivos e identificam uma determinada marca, a sua proteção no Brasil é fundamentada em diversas justificativas que visam resguardar os interesses das empresas e promover um ambiente de concorrência leal no mercado.

Assim, uma das principais justificativas para a proteção do *trade dress* é a necessidade de coibir a concorrência desleal. Ao proteger a aparência distintiva de um produto ou serviço, as empresas têm o direito de impedir que outras utilizem elementos semelhantes que possam

causar confusão no consumidor. Isso ajuda a preservar a reputação e a identidade da marca, evitando que terceiros se beneficiem indevidamente do prestígio e do trabalho investido na construção da imagem de determinado produto ou serviço. Nesse sentido, ensina Barbosa (2011, p.13):

Na verdade, a violação do *trade dress* do produto de um competidor configura concorrência desleal, mesmo que seus elementos característicos estejam separadamente protegidos por direitos de propriedade intelectual.

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

Além disso, Cerqueira (2012, p. 291) prega que os atos de concorrência desleal violam o direito do concorrente de não sofrer interferências em suas relações com a clientela devido a práticas desleais de um competidor inescrupuloso é reconhecido, dispensando, portanto, a necessidade de comprovação de prejuízo. Assim, a proteção do *trade dress* promove a transparência no mercado, facilitando a identificação dos produtos pelos consumidores. Quando um consumidor se depara com uma embalagem ou um *design* familiar, ele é capaz de associá-lo a uma determinada marca e, assim, fazer escolhas informadas e conscientes. A identificação visual de um produto ou serviço contribui para a construção de laços de confiança entre a empresa e o consumidor, fator essencial para o desenvolvimento de um relacionamento duradouro e a fidelização do cliente.

Outra justificativa relevante para se discutir a proteção jurídica do *trade dress* é a promoção da inovação e da criatividade. Ao garantir que as empresas possam proteger a aparência distintiva de seus produtos ou serviços, o sistema jurídico estimula investimentos em pesquisa, desenvolvimento e design. A possibilidade de obter proteção legal para o *trade dress* incentiva as empresas a investirem na criação de elementos visuais únicos e atrativos, contribuindo para a diversidade e a qualidade dos produtos e serviços disponíveis no mercado.

A proteção jurídica do *trade dress* também desempenha um papel crucial na defesa dos direitos de propriedade intelectual. Ao proteger elementos visuais distintivos, a legislação de propriedade industrial assegura que as empresas tenham o direito exclusivo de utilizar e explorar sua imagem de marca. Isso cria um ambiente propício para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos, uma vez que as empresas têm a segurança necessária para investir em suas marcas e expandir suas operações.

Além da valorização da marca como ativo econômico registrável e sinal distintivo do produto ou serviço, tão relevante na sociedade atual, o que se observa é que as empresas buscam agregar outras formas de identificação e diferenciação de seus produtos, seja através das embalagens utilizadas, seja pela decoração (*lay out*) de suas lojas, dentre outras. Nesse contexto, é que se enquadra o *trade dress* e sua crescente importância para o sistema da propriedade industrial.

Como no Brasil não há uma previsão legal específica de proteção do *trade dress*, essa falta de regras específicas, gera insegurança ao empresário, que investe tempo e recursos financeiros no desenvolvimento de seus produtos, e, portanto, deseja proteger de forma mais eficiente o seu *trade dress* e/ou conjunto imagem. Por esse motivo, é relevante a realização de estudos como este, que procuram pensar mecanismos possíveis para a promoção de uma maior eficiência na resolução de conflitos nessa área.

Ou seja, é importante estudar as formas e os limites da proteção ao *trade dress*, porque atualmente, há uma lacuna de definições e tratamentos objetivos, já que a proteção se dá por análises casuísticas de caso a caso pelos tribunais.

A título de exemplo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar recurso especial repetitivo (Tema 950), com voto de relatoria, seguido de forma unânime pela seção, do ministro Luis Felipe Salomão, expôs conceitos relacionados ao *trade dress* – elementos visuais e sensitivos vinculados a determinada identidade visual do produto ou serviço – e destacou que sua proteção decorre de norma constitucional (artigo 5º, inciso XXIX). O relator ainda destacou que o ordenamento jurídico prevê a proteção de apenas algumas partes da aparência visual, que são efetivadas por meio de registro de marcas, desenhos industriais, patentes, direitos autorais, entre outros⁵.

Ademais, a Quarta Turma do STJ também decidiu que para verificação da imitação de *trade dress* capaz de configurar concorrência desleal, é necessária a realização de perícia técnica para apurar se o conjunto-imagem de um estabelecimento, produto ou serviço conflita com a propriedade industrial de outra titularidade⁶.

Deste modo, na ausência de lei específica, as cortes brasileiras, resolvem os conflitos envolvendo o *trade dress* e/ou conjunto imagem por um conjunto imenso de normas, como a

⁵ Um exemplo prático é o caso *Natura vs. Jequiti* – REsp 1527232. Para mais informações, conferir em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2017/2017-12-15_09-02_So-a-Justica-Federal-pode-determinar-abstencao-de-uso-de-marcas-registradas-no-INPI.aspx. Acesso em 10 dez. 2023.

⁶ REsp 1778910. Para mais informações, conferir em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2019/2019-02-07_06-55_Quarta-Turma-decide-que-e-preciso-pericia-para-verificar-imitacao-de-trade-dress.aspx. Acesso em 10 dez. 2023.

Lei de Propriedade Industrial, a Lei de Direitos Autorais, no Código Penal e outras, sem dar o mínimo de previsibilidade para o empresário, em relação a atividade de seus concorrentes, isto é, até que ponto um empresário pode utilizar seus produtos e serviços sem estar infringindo direitos de terceiros.

Isto posto, esse estudo vai ao encontro de um dos sete eixos da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI)⁷, que se refere à Modernização dos Marcos Legais e Infralegais.

Em suma, a justificativa para se proteger o *trade dress* no Brasil está baseada na necessidade de coibir a concorrência desleal, promover a transparência no mercado, incentivar a inovação e a criatividade, além de proteger os direitos de propriedade intelectual das empresas. A proteção do *trade dress* contribui para um ambiente de negócios mais justo, competitivo e favorável ao crescimento econômico, beneficiando tanto as empresas quanto os consumidores.

Essa é uma pesquisa que pretende trazer contribuições importantes para a realidade comercial e que se preocupa em pensar o cenário atual da distinção dos produtos na configuração do *trade dress*, apresentando uma visão crítica da falta de previsões legais e trazendo uma parte propositiva para engajar possíveis soluções.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral dessa dissertação é contribuir para os estudos na temática do *trade dress*, procurando compreender quais os desafios de uma falta de regulamentação específica e a melhor forma de se estabelecer sua proteção jurídica, lançando mão de uma análise comparada com o cenário jurídico mexicano, como um exemplo latinoamericano de registro de *trade dress* como marca. Quais seriam os benefícios e desafios do registro de *trade dress* como marca e o que o cenário jurídico Mexicano tem a revelar sobre isso?

Essa é uma pergunta-diretriz que guia o presente trabalho, que pretende focar na problemática de pesquisa e atualiza-la, tal qual foi apresentado na subseção anterior. Cesário (2020) adverte, nesse sentido, sobre as necessidades de reformas sobre as novas marcas, sendo tal a necessidade de se elencarem os empecilhos que dizem respeito à proteção do *trade dress*.

⁷ Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/propriedade-intelectual/estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual>. Acesso em 05 jul. 2023.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Como objetivo específico, elenca-se, em primeiro lugar, a busca por materiais teóricos que possam trazer as referências conceituais sobre *trade dress*, sinais distintivos e marca, já que são elementos essenciais para compreender essa temática. Além disso, para entender como o *trade dress* tem sido protegido, é necessário investigar também os casos brasileiros e a jurisprudência, diante da falta de um regulamento próprio. Nesse sentido, saliente-se a importância da busca por legislações internacionais relevantes para essa conjuntura jurídica, como importantes parâmetros.

Além disso, também é necessário investigar possíveis desafios e obstáculos enfrentados pelas empresas advindas desse funcionamento casuístico de proteção. A busca por casos concretos brasileiros indicará os desafios a serem pensados, em especial a partir da análise comparada com o México.

Ainda, a análise de exemplos de registros mexicanos e de casos envolvendo litígios nessa área, junto aos estudos e investigações referentes aos objetivos anteriores, busca fornecer recomendações ou *insights* sobre como a proteção do *trade dress* por meio do registro de marca pode ser realizada. Isso pode incluir a identificação de lacunas nas regulamentações existentes, a sugestão de políticas de proteção mais abrangentes ou a elaboração de diretrizes claras para o registro e litígios envolvendo o *trade dress* como marca.

Em suma, os objetivos específicos seriam: i. entender como vem funcionando o *trade dress* no cenário jurídico e econômico brasileiro; ii. fazer uma análise comparativa com o Estado mexicano; iii. analisar possíveis benefícios no seu registro como marca; iv. investigar também os seus desafios.

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

Essa pesquisa tem como objetivo explorar possibilidades e cenários que ainda não foram colocados em prática no cenário jurídico brasileiro. Segue a ótica da teoria da análise econômica do Direito – a ser analisada a seguir – e parte da hipótese de que a elaboração de uma resolução seria importante para o registro de *trade dress*, porque é um sinal visualmente perceptível.

Como técnica, além de normativas, a pesquisa utilizou primeiramente a revisão bibliográfica de livros, periódicos, estudos que tratam do assunto. Nesse sentido, a teoria da análise econômica do Direito é a perspectiva mais adequada ao trabalho já que, a partir dela, são mobilizados os conceitos de racionalizar custos de transação e quando se estabelece uma

regulamentação para o registro de *trade dress*, permite-se que as organizações (INPI, e Poder Judiciário) e os empresários direcionem os recursos de forma mais eficiente.

Para essa corrente de pensamento, a função da marca não é outra além de facilitar o processo de escolha do consumidor, eliminando os custos de escolha de modo a promover a eficiência, o que implica na maximização do bem-estar social. Segundo Landes e Posner, “a economia nos custos de pesquisa para os consumidores possibilitada pela informação que a marca veicula ou incorpora sobre a qualidade da marca da empresa” (2003, p. 168, tradução nossa⁸) e esse é o verdadeiro valor da marca registrada, pois, para os autores, a reputação criada pela marca registrada depende dos gastos da empresa com a qualidade do produto, serviço, publicidade e assim por diante vai gerar maiores lucros, uma vez que os consumidores estarão dispostos a pagar um preço mais alto, em troca de uma economia nos custos de pesquisa e garantia de qualidade.

Ainda segundo Landes e Posner (2003) os processos legais, não são apenas sobre assegurar direitos, mas devem produzir a mais eficiente alocação de recursos, abordagem essa imprescindível para o estudo dos fenômenos que constituem o objeto do trabalho.

A análise econômica do direito pode contribuir para essa discussão, fornecendo ferramentas teóricas para avaliar os efeitos econômicos da proteção do *trade dress* como marca. Ao considerar os incentivos econômicos envolvidos, os impactos sobre a concorrência e o bem-estar dos consumidores, é possível tomar decisões mais informadas sobre a melhor forma de equilibrar a proteção do *trade dress* e a promoção da concorrência no mercado.

Isto é, a proteção efetiva do *trade dress* pode encorajar a inovação e a diferenciação de produtos, uma vez que os produtores têm a garantia de que seus esforços para criar uma identidade visual distintiva serão protegidos. Isso pode estimular a concorrência baseada na qualidade e na variedade, beneficiando os consumidores.

Mas há que se ter o cuidado, na proteção excessiva do *trade dress* que poderá gerar efeitos negativos, como o surgimento de monopólios ou oligopólios, limitando a concorrência e prejudicando o bem-estar dos consumidores. É importante encontrar um equilíbrio adequado, garantindo a proteção dos investimentos em identidade visual, mas também permitindo que

⁸ Original: “The value of a trademark to the firm that uses it to designate its brand is the saving in consumers’ search costs made possible by the information that the trademark conveys or embodies about the quality of the firm’s brand. The brand’s reputation for quality and thus the trademark’s value depend on the firm’s expenditures on product quality, service, advertising, and so on. Once the reputation is created, the firm will obtain greater profits because repeat purchases and word-of-mouth references will add to sales and because consumers will be willing to pay a higher price in exchange for a savings in search costs and an assurance of consistent quality”.

outros concorrentes possam introduzir produtos e serviços no mercado sem restrições injustificadas.

Em suma, o referencial teórico sobre análise econômica do direito oferece uma valiosa contribuição para o estudo da proteção do *trade dress* como marca. Por meio de princípios econômicos, insights importantes sobre os efeitos econômicos dessa forma de proteção e como equilibrá-la de maneira eficiente.

Andrade ratifica do entendimento de que "a análise econômica do direito – em seu sentido mais tradicional – prega a utilização de técnicas de estudo das consequências econômicas das decisões jurídicas, sempre em termos de eficiência alocativa" (2020, *online*).

Para tanto, depois dessa apresentação introdutória de tema, justificativa, objetivos e referencial teórico-metodológico, o primeiro capítulo aborda os sinais distintivos, com explicações fundamentais sobre os conceitos de marca e a importância das distinções. É elaborado também o desenvolvimento dos sinais distintivos, com base em autores como Domingues (1984), Barbosa (2003) e Cerqueira (1982). Em seguida, são explicadas as formas de apresentação, com apoio nos autores Fernández-Nóvoa (1984) e Ascenção (2002).

Cumpre salientar que é realizada também uma análise jurisprudencial, a fim de possibilitar a verificabilidade da hipótese supramencionada, a partir do método hipotético-dedutivo, por meio de julgados administrativos (INPI) de marcas “anômalas” (mistas, figurativas e tridimensionais) e judiciais (Tribunais) para compor parte do capítulo 2. Assim, pretende-se compreender se os conflitos envolvendo *trade dress* poderiam ser evitados se houvesse a previsão do registro como marca. O segundo capítulo está concentrado, portanto na análise mais aprofundada dos conflitos envolvendo *trade dress* e dos casos no Brasil.

No intuito de explorar o tema do *trade dress*, durante o período das qualificações foi sugerido pela Banca Examinadora criar um quadro comparativo com base nas monografias, dissertações e teses com temas relacionados ao *trade dress*, destacando as contribuições exclusivas de cada trabalho.

Diante disso, foi elaborado um plano de pesquisa seguindo um guia de passo a passo: Passo 1 - Identificação e Coleta; Passo 2 - Leitura e Anotação; Passo 3 - Identificação de critérios para comparação; Passo 4 - Criação do Quadro.

Quadro 1 – Plano de pesquisa a partir das monografias anteriores sobre o tema

Autor/Ano/Instituição	Trabalho/Título	Questão de Pesquisa	Objetivo	Metodologia	Conclusão
ANA AMÉLIA ARARIPE MONTENEGRO/2008/UFRJ	MONOGRAFIA A PROTEÇÃO AO TRADE DRESS NO DIREITO BRASILEIRO	Quais as hipóteses de infração ao <i>trade dress</i> ?	Definir o <i>trade dress</i> no ordenamento jurídico brasileiro.	Estudos de casos judiciais nacionais e estrangeiros com análise dos aspectos atinentes à sua proteção.	Há uma necessidade de regulamentação específica para o tratamento dos conflitos gerados a partir da infração de <i>trade dress</i> , de forma a promover a unificação do entendimento jurisprudencial.
THIAGO BERTOLDO/2013/USCS	DISSERTAÇÃO O TRADE DRESS RELACIONADO ÀS MARCAS PRÓPRIAS: ELEMENTOS DE REPETIÇÃO E INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO GRÁFICA.	Quais as hipóteses sobre a apropriação dos elementos visuais das marcas líderes pelas marcas próprias?	Estudo dos elementos visuais de configuração do <i>Trade Dress</i> em embalagens do segmento de marcas próprias e marcas líderes de vendas.	Pesquisa qualitativa em nível exploratório que é composta por revisão bibliográfica e análise do discurso (linguagem visual das embalagens).	Verifica-se que as marcas próprias, por mais que queiram ter uma linguagem própria para se diferenciar mercadologicamente, ainda se apoiam em elementos visuais presentes nas marcas líderes.
MAIQUEL ISAGO PAVELECINI/2018/UFRS	MONOGRAFIA MARCA E TRADE DRESS: CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO.	É possível estabelecer elementos concisos para avaliação do risco de confusão e associação entre marcas e produtos similares no mercado?	Estabelecer critérios objetivos para verificação de similaridades comparativas.	Análise de doutrina, legislação e jurisprudência sobre os institutos da marca e do <i>trade dress</i> e verificação de critérios para análise da violação.	Constatada que a confusão ou associação envolvendo o instituto pode acontecer de forma relativa, conforme o público a que se destina. Portanto, recomenda-se o princípio da proporcionalidade.
EDOARDO E. SIGAUD GONZALES/2019/INPI	DISSERTAÇÃO TRADE DRESS: UMA ANÁLISE DE JURIMETRIA COM FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Análise quantitativa e qualitativa em relação a jurisprudência selecionada.	Analizar o instituto jurídico do <i>trade dress</i> .	A jurimetria (metodologia estatística) com seleção de julgados e aplicação de métodos de análise automatizada e testes de hipóteses estatísticas.	Há muita divergência entre julgados, e casos aparentemente semelhantes que muitas vezes recebem decisões diametralmente opostas.
DIEGO COSTA MACHADO/2020/UFRJ	DISSERTAÇÃO MARCAS NÃO TRADICIONAIS VISUALMENTE PERCEPTÍVEIS NOS PAÍSES DO MERCOSUL	Como os países do Mercosul abordam o registro de marcas não tradicionais visualmente perceptíveis?	Estudo comparativo sobre o registro de marcas não tradicionais visualmente perceptíveis (tridimensionais, de posição, de cor única, de movimento, multimídia e <i>trade dress</i>) nos países do MERCOSUL.	O método utilizado foi o empírico aplicando-se um questionário direcionado às diferentes entidades de responsáveis pelo registro de PI nos países do Mercosul; e realizando buscas nos acervos de marcas dos escritórios abordados.	Em geral, os países do Mercosul registram suas marcas não tradicionais visualmente perceptíveis sob os tipos definidos como “misto” ou “figurativo”.
ANNE CAROLINE LAPA DE HOLANDA/2020/INPI	DISSERTAÇÃO O APROVEITAMENTO PARASITÁRIO NO TRADE DRESS	Analisa-se a seguinte hipótese: é possível coibir o aproveitamento parasitário no <i>trade dress</i> ?	Analisa-se se é possível a ocorrência do aproveitamento parasitário no <i>trade dress</i> .	Como método a abordagem de dedutiva, trabalhando por meio de um triângulo invertido. Quanto ao propósito, é um trabalho exploratório, com relação a abordagem adotou a qualitativa, uma vez que a análise foi feita de modo indutivo e subjetivo. E o procedimento foi de pesquisa bibliográfica.	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 <i>trade dress</i> , 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	
BEATRIZ BATISTA DA SILVA/2022/UFRJ	MONOGRAFIA SINAIS DISTINTIVOS NÃO REGISTRÁVEIS: A PROTEÇÃO AO TRADE DRESS	À proteção ao <i>trade dress</i> , exclusivamente jurisprudencial confere insegurança jurídica? Faz-se necessária a previsão específica do instituto no ordenamento jurídico brasileiro? De que maneiras as experiências da Argentina e da Colômbia têm a contribuir com o tema no Brasil?	Examinar os aspectos relacionados a um dos sinais distintivos que carece de regulamentação própria pela legislação pátria: o <i>trade dress</i>	Pesquisa exploratória. Utilizando a análise de uma pesquisa bibliográfica, artigos, decisões judiciais e administrativas e outras fontes.	Essencial que haja uma reforma na legislação a fim de incorporar novos institutos e conceitos, ampliando a restrita redação do art. 122, haja vista que a possibilidade de registro somente dos signos visualmente perceptíveis limita a segurança jurídica das marcas, deixando-as vulneráveis a atos de concorrência desleal, além de ser incompatível com as demandas marcarias atuais.

Pela análise de todos os trabalhos indicados no quadro acima, conclui-se que eles têm em comum algo igualmente ligado ao presente estudo, a abordagem sobre a falta de normas legais para o instituto do *trade dress*, que leva a processos judiciais, os quais seriam desnecessários se houvesse um amparo legal, para chamadas marcas não tradicionais no nosso ordenamento jurídico.

Também foi recomendada, pela Banca Examinadora dos Relatórios de Andamento do Projeto, a pesquisa de legislações de outros países ou blocos econômicos que permitem a proteção do *trade dress*, visando ajudar a estabelecer parâmetros.

Nessa oportunidade, foi selecionado como referencial o sistema jurídico do México, para pensar possibilidades para o registro do *trade dress* no Brasil, principalmente sob um viés regulatório, principalmente porque a proteção do *trade dress* entrou na última reforma da lei mexicana.

O terceiro e último capítulo tratará da análise para o Direito brasileiro, com base no estudo de Direito comparado com o México. Verifica-se, por exemplo, o quanto o Brasil está deslocado no que diz respeito da realidade latino-americana que já possui um tratamento jurídico para o *trade dress*.

1 SINAIS DISTINTIVOS: IDENTIDADE E PROPRIEDADE

Marca é um sinal distintivo e ativo intangível muito importante para a realidade comercial, embora não receba a devoção doutrinária, econômica e comercial que mereça. É algo que traz benefícios para o mercado, tanto em relação à concorrência quanto ao consumidor (Ascensão, 2002, p. 46).

Nesse sentido, Barbosa (2003, p. 700), tem a seguinte definição:

Marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fáctica depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado.

Em outras palavras, a marca é o diferenciador do produto no mercado e entre os usuários (Soares, 2003, p. 116). No Brasil, atualmente são protegidas por meio de registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, que a partir dessa concessão, nos termos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), atribui ao seu titular o direito de utilizá-la com exclusividade, em todo território nacional, bem como cedê-la, licenciá-la e zelar pela sua integridade material ou reputação e a vigência dessa proteção é de 10 (dez) anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (Brasil, 1996).

Reitere-se que, atualmente, se a importância da marca está diretamente ligada à sua função distintiva, que objetiva diferenciar um determinado produto ou serviço de outros do mesmo gênero, é crucial reconhecer que, quanto mais distintiva a marca, maior o seu espectro protetivo em relação a terceiros. Sobre essa questão, Cerqueira (1946, p. 403 e 406) aduz:

as denominações necessárias ou vulgares dos produtos também podem servir de marcas, mas precisam vestir-se de forma distinta. Milita aqui o mesmo motivo a que aludimos ao tratar de ‘nomes’. Como estes, as denominações necessárias ou vulgares dos produtos carecem de cunho distintivo, pois que se aplicam a todos os produtos do mesmo gênero. Por outro lado, não se pode permitir que um comerciante ou industrial se aproprie dos nomes dos produtos que vende ou fabrica, impedindo que seus concorrentes exerçam o direito de se servirem deles [...]

O uso exclusivo dessas denominações violaria, sem dúvida, a liberdade de comércio, estabelecendo o monopólio indireto da venda ou fabricação de toda uma espécie de produtos, uma vez que fosse lícito a qualquer comerciante ou industrial apropriar-se da denominação empregada, de modo corrente, pelo público e pelo comércio para designá-los.

Apesar da importância dessa questão da distintividade, não há que se confundir a marca com um indicador de padrão de qualidade ou de garantia. A proibição de induzir o público em erro não abrange o grau de qualidade associado à marca, de forma que não há violação jurídica na hipótese de se adquirir uma marca de renome e aplicá-la a produtos ruins, uma vez que a associação entre o nível de qualidade e a marca se trata de uma questão meramente fática. O princípio de que a marca não deve ser enganosa não está relacionado à manutenção de um patamar de qualidade, pois não gera nenhuma obrigação jurídica (Ascensão, 2002, p. 46).

Sob o viés da ciência econômica, para Posner e Landes (2003, p. 166, tradução nossa⁹):

Marcas são uma forma distinta de propriedade intelectual em relação às patentes e direitos autorais. Em alguns aspectos o direito de marcas se aproxima do direito da concorrência (de fato, de um ponto de vista técnico, o direito de marcas é parte da seção do direito da concorrência conhecido como concorrência desleal) do que do direito de propriedade, pensando que existe uma passagem considerável e a economia básica da propriedade continua sendo relevante. Não apenas o direito de marcas é altamente ameno para análises econômicas, mas também a proteção legal das marcas possui uma eficiência mais racionalmente segura do que a proteção legal de trabalhos inventivos e expressivos.

Inclusive, essa explícita abordagem utilitarista, ao examinar e interpretar os fundamentos dos direitos de propriedade intelectual, aplicando a interpretação da teoria econômica da propriedade à dinâmica da propriedade intelectual é uma característica de Landes e Posner.

Assim, dizer que, sob o ponto de vista econômico, a marca é um direito de informação ao consumidor e o “o benefício de se atribuir uma marca é análogo ao de designar pessoas por nomes, ao invés de descrevê-las” (Landes; Posner, 2003, p. 167-168 e 173, tradução nossa¹⁰) ratificam tal entendimento. O que vai de encontro com uma representação da propriedade industrial, categoria na qual se insere a marca, como uma “verdadeira mercadoria, vendável, envolvendo aspectos econômicos, jurídicos e sociais” (Chinen, 1997, p. 2).

⁹ Original: “*Trademarks are a distinct form of intellectual property from patents and copyrights. In some respects trademark law is closer to tort law (indeed, from a technical legal standpoint, trademark law is part of the branch of tort law known as unfair competition) than to property law, though there is considerable overlap and the basic economics of property continues to be relevant. Not only is trademark law highly amenable to economic analyses, but the legal protection of trademarks has a more secure efficiency rationale than the legal protection of inventive and expressive works*”.

¹⁰ Original: “*the benefit of the brand name is thus analogous to that of designating individuals by names rather than by descriptions*”.

1.1 DESENVOLVIMENTO DOS SINAIS DISTINTIVOS

Não é recente a necessidade de apor registros em pertences elaborados pelo homem. Registros esses que, antes da escrita, restringiam-se apenas a figuras, símbolos ou formas, que não alcançavam, obviamente, a atual significância marcária. Nesse sentido, é importante destacar que autores, como Soares (2003, p. 23), creem que determinados sinais desses tempos remotos já serviam como indicativo de criação ou de propriedade.

A partir do advento da escrita, o homem começou a se utilizar, além dos elementos figurativos e simbólicos, de nomes que, de algum modo, estabelecessem elos entre os criadores ou proprietários e os objetos marcados, ao que se pode identificar como o prenúncio da atual compreensão sobre a marca e sua finalidade, embora, novamente em consonância com Soares: “as leis dos mais diversos países, tanto as mais antigas como também as atuais, não tem a preocupação de definir ou mesmo conceituar o que seja uma marca. Dão-nos, no entanto, as inúmeras possibilidades do que pode ou não pode ser suscetível de registro como marca” (2003, p. 111).

Nas palavras de Cerqueira (2010, p. 253), marca é “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”. O mesmo autor ainda aponta que em seu primitivo conceito, “as marcas tinham suas funções restritas à indicação de origem ou procedência dos produtos ou artigos entregues ao comércio” (1982, p. 756).

Por seu turno, Carvalho de Mendonça (1955, p. 215), ensina que “marcas consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer sua origem ou procedência, e atestando a atividade e o artigo de que são resultado”.

Em vista disso, em continuidade à remissão sobre o início da marcação de produtos, ou melhor, da utilização de marcas rudimentares, que remonta à antiguidade, cumpre dizer que foi somente na Idade Média que as marcas passaram a possuir um significado comercial e econômico ligeiramente próximo dos apontados pelos doutrinadores, ou seja, no momento em que o homem passou a estabelecer relações comerciais e sua finalidade, fundamentalmente, era garantir a identificação da origem dos produtos e sua qualidade (Domingues, 1984, p. 7-8).

Nessa mesma perspectiva se encontra o ensinamento de Cerqueira (1982, p. 752-753), ao dizer que o caráter econômico das marcas passou a se sobressair no período medieval, em especial entre os sécs. XIV e XV. Isto posto, é relevante salientar que, não obstante esse viés comercial, as marcas eram de uso obrigatório e tinham como escopo fazer a diferenciação de

“um bom produto de outro falso” (Domingues, 1984, p. 14) e identificar a procedência dos produtos, indicando a corporação de ofício¹¹ originária.

A referida obrigatoriedade de uso das marcas, deixou de existir em razão do advento da Revolução Francesa, que possibilitou uma regulamentação para uso exclusivo da marca, visando atender o interesse individual dos comerciantes. Mais uma vez, exige-se citar Cerqueira (1982, p.754-755), pois o seu descriptivo sobre o surgimento da nova regulamentação a respeito do uso de signos distintivos como marca é muito elucidativo:

A regulamentação do uso das marcas, despidas do caráter obrigatório que predominava na Idade Média, é relativamente mais moderna, cabendo a primazia, nesse assunto, à França, que, ‘após a liberdade sem freios e sem regras’ implantada pela Revolução, cogitou de regular o uso das marcas, promulgando a Lei de 12. 4. 1803, que organizou o seu registro e estendeu aos contrafatores as penas do crime de falsificação de documentos privados, ressalvando ao proprietário o direito às perdas e danos. Esta lei, que foi a primeira dos tempos modernos sobre a matéria, não teve, entretanto, aplicação. A partir dela, outras leis foram promulgadas na França e em diversos países europeus, até que se votou a lei francesa de 1857, que pode ser considerada como paradigma da maioria dos países e que serviu de modelo às leis brasileiras de 1887 e 1904.

Para Barbosa (2003, p. 23), foi em razão da aceleração do processo informacional e do desenvolvimento da economia industrial que, desde o Renascimento, passou a ser necessária a criação de uma nova categoria de direitos de propriedade: a propriedade intelectual. E como isso se deu:

essencialmente, a partir do momento em que a tecnologia passou a permitir a reprodução em série de produtos a serem comercializados: além da propriedade sobre o produto, a economia passou reconhecer direitos exclusivos sobre a ideia de produção, ou mais precisamente, sobre a ideia que permite a reprodução de um produto.

A estes direitos, que resultam sempre numa espécie qualquer de exclusividade de reprodução ou emprego de um produto (ou serviço) se dá o nome de “Propriedade Intelectual”. Já ao segmento da Propriedade Intelectual que tradicionalmente afeta mais diretamente ao interesse da indústria de transformação e do comércio, tal como os direitos relativos a marcas e patentes, costuma-se designar por “Propriedade Industrial”.

¹¹ “As associações de pessoas de mesmas habilidades e trabalhos remontam à Grécia e Roma Antiga. Na Idade Média, essas organizações foram denominadas “guildas”, cada uma com seus regulamentos, atribuições e bandeira. Normalmente estavam ligadas a uma ordem religiosa, confraria ou irmandade, e homenageavam seu santo padroeiro. Encontramos, na bibliografia, contribuições como de Arnold Hauser que sustenta que a denominação “guildas” foi vigente até o Renascimento em regiões atualmente conhecidas como Países Baixos, Alemanha e Áustria. No século XIV, remanescentes das “guildas”, as Corporações de Artes e Ofícios apresentaram uma estrutura mais moderna, tendo em vista a necessidade de controlar a produção, ante o aumento da população. Manteve-se uma organização semelhante e agrupavam todas as associações de Artes Mecânicas que, por sua vez, reuniam várias pessoas de um mesmo ofício. Quanto a “ofício”, originalmente, exprime o dever, a obrigação, ou tudo que se deve fazer por obrigação. Praticamente, ofício e profissão possuíram significações equivalentes” (Cescon, 2017, p. 291).

Outrossim, como já foi dito, a primazia da França em tratar sobre o tema marcário em 1803, ainda que não tenha sido através de lei própria, foi um importante passo. Desta feita, sob o ponto de vista legal, até 1875 não existia lei específica sobre o assunto e, com o advento da Convenção da União de Paris (CUP) em 1883, foram necessárias mudanças visando a compatibilização entre a norma interna e o novo ato.

A partir daí, do final do séc. XIX até 1945, várias leis extravagantes regularam as questões relativas a marcas, patentes e concorrência desleal. Em 1945, o Brasil teve o primeiro Código de Propriedade Industrial (Decreto Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945), que subsistiu, em seus aspectos penais, até o início da vigência do Código de 1996 (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996) e, entre este primeiro Código e o último, ainda tivemos o de 1967, o de 1969 e o de 1971 (Barbosa, 2003, p. 13 e 15).

A antiga doutrina, portanto, não entendia as marcas tal qual são compreendidas nos dias de hoje. As definições apontavam a marca como um sinal destinado, sobretudo, a indicar a procedência dos produtos. A sua serventia era proteger o seu usuário contra a concorrência desleal; e, o consumidor ou adquirente dos produtos, contra subterfúgios que poderiam ludibriá-lo acerca da qualidade ou procedência destes, eis que o sinal marcário, em tese, deveria identificar o produtor ou comerciante.

O Direito passou a desenvolver outros conceitos para marca, destacando a finalidade identificadora e distintiva dos produtos ou serviços e não dos detentores da marca. Posto isso, com o passar do tempo, as marcas foram ganhando cada vez mais notoriedade, na medida em que as cadeias produtivas e de comercialização passaram a ser menos verticalizadas e o consumidor final foi se distanciando do produtor, bem como a concorrência e a oferta foram crescendo. Nesse ponto, alude Carvalho (2016, p.7):

a propriedade intelectual, em todas as suas modalidades, permite que as empresas capturem os seus ativos intangíveis que servem para distingui-las dos concorrentes. Não importa se esses ativos são formados por conhecimentos incorporados num produto e que podem salvar a vida de milhões de pessoas, ou apenas o conhecimento de um fornecedor que vende feijões de melhor qualidade. A posse dessas informações pode ser um fator determinante para levar os clientes a preferir os produtos de uma empresa e não os de outra.

Assim, consoante o entendimento de Cesário e Moro (2012, p. 419), as marcas passaram a possuir mais de uma função, ainda que a distintiva seja juridicamente a principal, bem como ainda podem ter mais de uma destinação. Ou seja, “quando se fala em função, se comprehende a realização do objetivo (destinação) do instituto, sob uma perspectiva dinâmica. [...] não há dúvida de que atualmente a função distintiva é juridicamente a principal função das marcas”.

Nesse sentido, são subsidiárias aquelas outras finalidades características, em termos de concorrência e publicidade, ou mesmo de economia, como indicação de origem e qualidade, sem perder a importância na economia e na aplicação do Direito (Cesário; Moro, 2012, p. 419).

Chegou-se então, num momento ora vivenciado, no qual as marcas passaram não só a avaliar novos percursos para se aproximar do consumidor e nele despertar a vontade de consumir o seu produto ou serviço, como também romperam barreiras entre os mundos tangível e intangível, e começaram a se transformar em ícones abstratos que simbolizam ideias, filosofias, estilos de vida, crenças e valores, gerando no consumidor um sentimento que vai muito além de sanar uma necessidade relacionada à sobrevivência. O consumo passou a ser uma forma de afirmação identitária.

Desse modo, atualmente, uma marca é construída a partir de percepções, ilações e associações que as pessoas tem e fazem ao pensar em um negócio e o produto ou serviço a ele atrelado, tendo a marca alcançado um patamar, onde a distintividade é a sua característica mais importante eis que, como já dito no introito, comercialmente, ela visa diferenciar um produto ou serviço de outros do mesmo gênero, o que implica, juridicamente, na possibilidade de um maior espectro protetivo em relação a terceiros.

Nessa mesma perspectiva, Carvalho (1977, p. 194) aduz que a individualização através da marca comprehende “não apenas a de facilitar a identificação das empresas, mas convertendo-se num pressuposto indispensável para a sua existência”. E, para Almeida (1999, p. 14) as marcas são “meios fonéticos ou visuais, de palavras ou imagens utilizadas na vida económica e social, para a individualização da empresa ou do estabelecimento comercial, assim como dos produtos ou serviços que eles fornecem. Com o objetivo de os distinguir de outros produtos ou serviços idênticos e de permitir ao público identificá-los”. Ou seja, a distintividade está sempre presente como objetivo marcário.

1.2 AS FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Importante ressaltar que a marca é um dos fatores dos mais importantes dentre os ativos de propriedade industrial, pois pode assumir funções diversas, sendo que as principais se relacionam à identificação do produto ou serviço e à distinção destes em relação aos seus concorrentes, tem essas funções diretamente ligadas ao seu próprio conceito na Lei de Propriedade Industrial (Brasil, 1996).

E, consoante já exposto, em que pese a marca ter surgido, historicamente, em atendimento aos interesses do seu titular, hodiernamente passou a desempenhar uma dupla

função, posto que também atende ao interesse dos consumidores, como muito bem ensinou o conceituado autor Fernández-Nóvoa (1984, p.44) e Ascensão (2002, p. 46).

Destaca-se que, nos termos legais pátrios, as marcas são sinais distintivos e perceptíveis visualmente, que podem ser nominativos, figurativos, mistos, tridimensionais e de posição, cujo escopo é identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros congêneres, idênticos ou afins, de origem diversa e que garantem ao seu titular o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica. Nesse tocante, cumpre dizer que a Lei de Propriedade Industrial prevê ainda que produtos e/ou serviços diferentes, que sejam prontamente identificáveis e inconfundíveis, podem, pacificamente, apresentar marcas semelhantes (Brasil, 1996).

O legislador informa no artigo 122 que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”, aduzindo no artigo 124 quais são essas proibições.

O artigo 123, por sua vez, preceitua que quanto a sua natureza, a marca pode ser de produto ou serviço, de certificação e coletiva, onde o principal ponto é que a marca de certificação serve para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, em especial quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Por sua vez, a marca coletiva é usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Ademais, o Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI, *online*) dispõe que, na avaliação da condição de distintividade do sinal, é avaliada a impressão gerada pelo conjunto marcário, composto da seguinte forma:

O conjunto marcário é formado pela combinação de elementos nominativos, figurativos ou tridimensionais, sujeitos a diversos níveis de integração, destinando-se a identificar produtos ou serviços, com variável grau de eficácia distintiva e capaz de gerar uma impressão imediata junto ao público-alvo. A impressão de conjunto corresponde à percepção originada pela combinação de todos os seus elementos.

Deste modo, para que uma marca seja avaliada como detentora de distintividade, não é impositivo que seja nova, na concepção literal de ainda não ser conhecida, a novidade pode advir da sua especialização, sendo suficiente que apresente uma combinação de elementos que a diferencie das demais, que não se assemelhe com outra marca já existente, e que não possa induzir o consumidor a confusão, erro ou associação indevida. A partir daí, depreende-se que a distintividade também pode ser relativa.

Antes da complexa atual tríade de elementos que compõe o conjunto marcário (principais, secundários e negligenciáveis), ser analisada dentro de sua contextualidade, subjetivismo e grau de integração, para a verificação da impressão de conjunto gerada pelo sinal, as marcas anteriormente eram compostas por signos típicos e não tão complexos. Nesse sentido, bem aponta Barbosa (2008, p. 2-3) que “olhar as marcas como um agente instrumental na construção ou negação de um mercado não prospera sem uma atenção cuidadosa para o problema semiológico”.

E, de encontro à linha de raciocínio de Barbosa, alude Cesário (2020, p. 94) que “é necessária uma visão sistêmica entre a semiologia, o marketing e o direito, em um conjunto interativo para a melhor interpretação desses sinais marcários no âmbito dos princípios que norteiam a atividade empresarial”. Ou seja, olhares apurados para um mercado cada vez mais competitivo, no qual as marcas de produto e serviços se revestem, em uma velocidade nunca antes vista, de importância e novos significados. Indo mais adiante, em relação as transformações trazidas pelas novas marcas visuais, novamente ensina Cesário (2020, p. 75 - 76):

São consideradas novas marcas visuais os sinais dotados de capacidade distintiva formados por cores, luzes, hologramas, gestos, movimento, interações, posições e o conjunto visual (*trade dress*) de embalagens ou estabelecimentos.

Inexiste uma definição específica para essas marcas que seja dissociada das marcas sonoras, tátteis, gustativas e olfativas.

[...]

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.

Carvalho (2009, p. 449) assegura que a marca é, de forma simultânea, um sinal e um símbolo, explicando que:

A origem grega da palavra símbolo tem, curiosamente, origem em uma prática que tem tudo a ver com a propriedade industrial. Em grego *symballein*, significa juntar. O uso dessa palavra em sentido figurado tem origem no costume de quebrar uma placa de barro para celebrar a conclusão de um contrato. As metades eram entregues a cada uma das partes. Quando fossem reagrupadas, elas voltariam a formar o contrato (como se fossem peças de um quebra-cabeças). As partes quebradas, cada uma contendo a identificação das partes contratantes (um nome comercial, uma marca, uma impressão digital) eram chamadas de *symbola*. Os signos, portanto, significavam não só uma ausência, um segundo sentido, mas também uma idéia de associação.

Segundo Vilhena (2022, p.8), “para atingir o intelecto, a marca passa – necessariamente – pelos sentidos. No plural. Ou seja, a marca pode ser transportada do mundo exterior ao

intelecto não apenas pela visão, mas também pelos demais sentidos". E ainda impulsiona sua assertiva ao destacar que essa experiência de apreensão das marcas por parte do consumidor não é mais somente isolada, é coletiva, interativa e sinestésica. São as marcas não tradicionais que, "de forma simplificada [...] são sinais que, apesar de sua situação ontológica aparentemente inapropriada, conseguem distinguir produtos e serviços no mercado" (Vilhena, 2016, p. 962).

Afora isso, é relevante considerar que em sendo a marca um sinal, esse sinal precisa ter um conteúdo distintivo de produtos e serviços e deve poder ser percebido. Justamente por isso, a questão da perceptibilidade visual deveria ser mais ampla juridicamente, posto que na atualidade essa amplitude vem aumentando a passos largos. Inclusive, porque é possível afirmar que até mesmo as marcas nominativas, cuja classificação é uma das mais comuns dentre as registradas no Brasil, são sinestésicas. Nesse sentido Gusmão (1990, p.166, tradução nossa¹²) afirma que "as marcas nominativas ou verbais são aquelas que apelam ao mesmo tempo à visão e à audição. À visão, porque podem ser escritas e, portanto, lidas. À audição, porque podem ser pronunciadas e, portanto, ouvidas".

Deste modo, no que tange às marcas não tradicionais, se pode dizer que há uma abordagem binária relativa à atipicidade que apresentam, visto que envolve a distinção entre dois tipos principais de marcas: as que seguem padrões convencionais e as que se baseiam em elementos inovadores ou menos convencionais, tais como sons, cores, odores e até mesmo experiências sensoriais. Vale evidenciar que no tocante às inovações trazidas por esses sinais atípicos, a legislação brasileira ainda tem um caminho considerável a percorrer posto que, somente a partir de 1º de outubro de 2021, as marcas de posição juntaram-se ao rol de tipos de registro possíveis para os sinais distintivos visualmente perceptíveis, quais sejam: marcas nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais.

E, em que pese o exposto, se pode dizer que foi um grande avanço, visto que uma marca de posição, antes da vigência da Portaria/INPI/PR nº 37, de 13 de setembro de 2021, que dispôs sobre a sua registrabilidade, era registrada como marca tridimensional, com menção expressa de que era de posição. À vista disso, é pertinente ressaltar a definição de marca de posição, consoante o disposto no artigo 1º da referida Portaria:

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

¹² "Les marques nominales ou verbales sont celles qui s'adressent à la foi à la vue et à l'ouïe. A la vue, parce qu'elles peuvent être écrites et, par conséquent, lues. A l'ouïe, parce qu'elles peuvent être prononcées et, par conséquent, entendues".

I – seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte; e

II – a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.

Parágrafo único. O não atendimento ao disposto no caput ensejará o indeferimento do pedido enquanto marca de posição (Brasil, 2021).

O Manual de Marcas do INPI (*online*), seguindo o que determinou a Portaria, expõe que marca de posição é aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, o que resulta em um conjunto distintivo que tem a capacidade de identificar produtos ou serviços, bem como distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, contanto que a aplicação do sinal em determinada posição do suporte possa ser dissociada do efeito funcional ou técnico.

As novas marcas incluem sinais atípicos em comparação às formas clássicas de registro marcário, que são bidimensionais. Esses novos sinais são mais complexos, pois são compostos por uma combinação de elementos distintivos ou não, apresentando certa peculiaridade.

Quando um sinal é constituído por uma representação gráfica bidimensional da forma comum, necessária ou vulgar do produto, acompanhada por um elemento nominativo distintivo, será exigido que a representação do produto seja suprimida. Caso o requerente concorde em prosseguir com o sinal originalmente solicitado, mesmo após a exigência, ele será indeferido com base nos artigos 122 e 124, inciso VI, da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Da mesma forma, marcas compostas exclusivamente por uma representação gráfica bidimensional da forma necessária, comum ou vulgar do produto, acompanhada por um elemento nominativo não distintivo, também serão indeferidas com base nos artigos 122 e 124, inciso VI da LPI.

A concessão eventual de marcas constituídas exclusivamente por representações gráficas tridimensionais da forma necessária, comum ou vulgar do produto, nas formas mista ou figurativa, pode gerar ambiguidade nos limites do direito conferido. Isso ocorre porque não fica claro se a proteção se estende à configuração tridimensional do produto em si ou apenas à figura bidimensional que representa essa forma. Essa falta de precisão na proteção concedida pode levar a abusos de direito, prejudicando a concorrência justa e criando insegurança jurídica para os demais participantes do mercado.

1.3 REGISTRABILIDADE

As marcas são ativos de propriedade intelectual protegidos por meio de registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, após trâmite administrativo procedural de exame, que a partir dessa concessão, nos termos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei de Propriedade Industrial, atribui ao seu titular o direito de utilizá-la com exclusividade, em todo território nacional, bem como cedê-la, licenciá-la e zelar pela sua integridade material ou reputação (Brasil, 1996).

Por essa razão, se afirma que o Brasil adota o princípio atributivo de direito e, em referência ao exame marcário, todos os procedimentos aplicados, seu descritivo e exigências, encontram-se disponíveis no Manual de Marcas do INPI, que reúne pareceres normativos, notas técnicas e procedimentos tácitos empregados rotineiramente.

A vigência da proteção concedida é de 10 (dez) anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos sendo relevante destacar que são suscetíveis para registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais dispostas na Lei de Propriedade Industrial e que abordam enfoques acerca de licitude, veracidade, disponibilidade e distintividade do sinal marcário. Deste modo, em que pese a necessidade de observância dos requisitos legais e dos requisitos referentes ao procedimento administrativo no INPI, se pode dizer que a principal exigência é a comprovação da distintividade do signo ou seja, a capacidade de distinguir.

Fica claro, por conseguinte, que essa capacidade, a distintividade, dá sentido à sua própria existência e proteção jurídica, uma vez que foi apontada de forma expressa pelo legislador ao definir quais são os sinais suscetíveis de registro. Nas palavras de Miranda (1961, p.7):

A marca tem de distinguir. Se não distingue não é sinal distintivo, não assinala o produto, não se lhe podem mencionar elementos característicos. Confundir-se-ia com as outras marcas registradas, ou apenas em uso, antes ou após ela. A distinção da marca há de ser em relação às marcas registradas ou em uso, e em si mesma; porque há marcas a que falta qualquer elemento característico, marcas que são vulgaridades notórias.

Adequado ainda ratificar que, além da distintividade exigida pelo artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial, a concessão do registro de marcas deve observar requisitos subjetivos e objetivos. Os primeiros abarcam as disposições legais que apontam quem possui legitimação para requerer um depósito de marca. No que diz respeito aos requisitos objetivos, o artigo 124 da supramencionada Lei elenca as proibições absolutas e relativas (Brasil, 1996).

Isto posto, a questão da irregistrabilidade está disposta nos incisos I ao XXIII do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, que indica quais são os sinais não registráveis como marca. A título exemplificativo temos que a representação gráfica fiel de um termo descritivo ou de uso comum, como fotos, desenhos técnicos ou estilização simplificada do produto, é considerada irregistrável. Todavia, dentro desse âmbito, podem ser consideradas passíveis de registro as estilizações fantasiosas, que distanciam o elemento figurativo do produto a ponto de exigir algum esforço de interpretação por parte do público relevante.

Além disso, no que tange à distintividade, o legislador discriminou em seis incisos do referido artigo 124 da LPI (Brasil, 1996), quais são os sinais, que por não atenderem ao requisito, não são registráveis como marca, em face da ausência do elemento diferenciador, são eles: incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI. Cumpre nesse ponto mencionar o pensamento de Cerqueira (1982, p. 778), sobre o duplo aspecto da distintividade:

Destinando-se a distinguir produtos idênticos ou semelhantes, a marca não pode deixar de ser distinta, sob duplo aspecto: ser característica em si mesma, possuir cunho próprio, na expressão de Ouro Preto, e distinguir-se das outras marcas já empregadas. Os autores belgas costumam exprimir a mesma ideia, dizendo que a marca deve ser subjetiva e objetivamente distintiva.

O notável jurista com esse pensamento, deduz no primeiro aspecto que uma linha, um círculo, letras ou números em sua forma ordinária, bem como cores isoladas, não são elementos capazes de constituir uma marca, pela falta total de cunho característico. Já no segundo, a marca deve ser diferente de outras marcas em uso, portanto, ter o caráter de novidade absoluta. E mais, complementa Cerqueira (1982, p. 758) que “o fim imediato, tanto da marca como da proteção que as leis lhe asseguram, é resguardar os direitos e interesses econômicos de seu titular”.

Assim, se pode constatar que a razão das proibições elencadas nos supramencionados incisos do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial (Brasil, 1996), reside em impedir a concessão de um direito de exclusividade a um titular cuja posição de uso exclusivo seria injustificada. Isso porque a eventual outorga de um registro de propriedade poderia vir a fomentar uma forma de exclusão, configurada pela apropriação indevida e singular do que pertence ao domínio comum.

De forma a complementar o explanado, resta preconizado que sinais comuns também são passíveis de registro, todavia, quando também envoltos pela distintividade, mas, com a diferença de que não há concessão ao titular da exclusividade na utilização da expressão comum per se, mas, à distintividade ao termo associada.

Gonçalves (1999, p. 218), através de um comparativo extremamente interessante sobre o tema, esclarece:

A função distintiva representa a estrutura do edifício normativo. A função publicitária representa um melhor acabamento do edifício e confere um estatuto jurídico mais reforçado. A função de garantia representa o direito dos interessados (consumidores e concorrentes) à informação não enganosa sobre a qualidade dos materiais usados no edifício.

Vale destacar ainda que o artigo 6 da Convenção da União de Paris – CUP (1883) e o artigo 15 do *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS)¹³ também restringem o registro de marcas que não atendam ao requisito da distintividade.

Ante o exposto, cumpre evidenciar que, mesmo que uma marca não detenha uma distintividade inherente, há a possibilidade de que esta seja obtida de forma superveniente, por intermédio do *secondary meaning*, ou distintividade adquirida, que na definição de Lélio Denicoli Schmidt (2013, p. 127 – 130) pode ser melhor compreendida:

Secondary meaning é um fenômeno que faz com que um signo comum, originalmente desprovido de distintividade, adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar e diferenciar um produto ou serviço de outro, tornando-se passível de proteção como marca [...]

Essa variação do signo é um processo semiótico: o signo que era inicialmente percebido apenas como o nome comum de um produto ou serviço passou a gerar uma outra reação mental no consumidor (um outro interpretante), tornando-se a marca específica de um produto ou serviço. [...]

É o contexto que irá determinar o significado e a função do signo.

E, nas palavras de Siervi, com o *secondary meaning*, o sinal comum “agrega ao seu sentido semântico um outro significado, capaz de desempenhar função marcária, pois distingue um determinado bem de seus semelhantes” (Siervi, 2005, p. 156).

Não obstante o instituto do *secondary meaning*, ou distinção adquirida, ser aplicável aos casos em que o princípio do *telle quelle* se aplicaria, em razão do 6 *quinquies*, A.1, da Convenção da União de Paris ou por aplicação do artigo 6 *quinquies*, C.1 também da CUP. E ainda, pelo artigo 15.1 do TRIPS, cumpre dizer que, até o momento, ele ainda não é aceito formalmente pelo INPI sendo que, comumente, o examinador se concentra apenas se a imagem ou expressão é distinta ou não.

¹³ Para mais informações, conferir: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em 9 jul. 2023.

E, em que pese esse entendimento ser o predominante administrativamente, no dia 27 de março de 2023, o INPI publicou o seu Plano Estratégico¹⁴ para o período 2023-2026, incluindo sua carteira de projetos e suas metas, em alinhamento com a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI)¹⁵. E, no mencionado item “Carteira de Projetos” consta expressamente a proposição de elaborar procedimentos de exame técnico para reconhecimento da distintividade adquirida de marcas, bem como para exame técnico registro de marcas não tradicionais, com prazo estipulado de 2023 a 2026, com o escopo nos seguintes termos:

ESCOPO: Realizar estudo comparativo internacional sobre Distintividade Adquirida. Levantar as necessidades e expectativas das partes interessadas sobre Distintividade Adquirida. Análise de Impacto Regulatório (AIR) sobre Distintividade Adquirida. Realizar estudo técnico para elaboração de procedimentos técnicos sobre Distintividade Adquirida e redesenho de processos. Realizar consulta pública de Normativo e Manual de Marcas sobre Distintividade Adquirida. Adaptar sistemas de TI para Distintividade Adquirida. Realizar estudo comparativo internacional sobre marcas sonoras. Levantar as necessidades e expectativas das partes interessadas sobre marcas sonoras. Realizar estudo técnico para elaboração de procedimentos técnicos sobre marcas sonoras e redesenho de processos. Realizar consulta pública de Projeto de Lei, Normativo e Manual de Marcas sobre marcas sonoras. Adaptar sistemas de TI para marcas sonoras. Realizar estudo comparativo Plano Estratégico 2023-2026 INPI 32 internacional sobre marcas olfativas. Levantar as necessidades e expectativas das partes interessadas sobre marcas olfativas. Realizar estudo técnico para elaboração de procedimentos técnicos sobre marcas olfativas e redesenho de processos. Realizar consulta pública de Projeto de Lei, Normativo e Manual de Marcas sobre marcas olfativas. Adaptar sistemas de TI para marcas olfativas (INPI, online).

Isto posto, essa mencionada decisão do INPI representa um significativo avanço na história da propriedade industrial na seara marcária, uma vez que nunca houve reconhecimento formal anterior sobre essas modalidades: Distintividade Adquirida e Marcas Não Tradicionais.

Outro ponto a evidenciar acerca da marca e de seu objetivo precípua, que é a distinção de um produto ou serviço de outros congêneres no mercado, é o processo conhecido como degeneração, degenerescência ou ainda vulgarização. A degeneração é um fenômeno mercadológico que ocorre quando os consumidores passam a identificar um produto pela marca de um dos seus fabricantes e, ela é prejudicial ao titular pois, com ela, a marca deixa de cumprir a sua função essencial (Coelho, 2012, p. 177). Além disso, a nocividade deste fenômeno para o titular ainda pode significar a perda da exclusividade sobre sua marca, pois o consumidor passa a denominar não só o produto daquela marca, mas todos os produtos análogos e até mesmo, similares, com a expressão marcária registrada. Ou seja, ela é o inverso do *secondary meaning*.

¹⁴ Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-publica-plano-estrategico-2023-2026/PlanejamentoEstrategico2326_v2.pdf. Acesso em 10 dez. 2023.

¹⁵ Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-publica-plano-estrategico-2023-2026>. Acesso em 10 dez. 2023.

Outrossim, é relevante dizer, dentro desse referencial temático da registrabilidade e das exigências para que isso ocorra, em especial da distintividade, que o entendimento de que a marca, a partir do momento que tem o seu registro concedido, passa a ser compreendida legalmente como uma propriedade e como tal, é considerada um direito fundamental constitucionalmente garantido que, por conta disso, tem atrelada a si, função social. Por conseguinte, a propriedade pode ser compreendida tanto no aspecto material, quanto no intelectual.

Nessa perspectiva se insere Ascarelli (1970, p. 9), ao considerar que o interesse geral no progresso cultural e técnico, bem como o interesse do consumidor, são a base da propriedade intelectual. Destarte, é claramente perceptível que a partir do advento da Carta Magna de 1988, quando a propriedade intelectual ganhou protetividade constitucional e atrelamento à função social, as leis nacionais, visando alcançar um equilíbrio entre o interesse privado e o público, procuraram mitigar a exclusividade sobre os ativos intelectuais, através de exceções legais que passaram a resultar em uma maior equidade entre o aproveitamento do direito pelo titular e os proveitos sociais oriundos dos bens intelectuais.

Por falar em avanços legais, a distintividade se conecta diretamente à mais valia da propriedade do ativo intelectual, sendo cabível rememorar que o direito mais amplo à propriedade, compreendendo tanto o ponto de vista material quanto o imaterial, passou a ter previsão constitucional somente a partir do advento da Constituição Federal de 1988, especificamente pelo disposto no artigo 5º, *caput* e incisos XXII, XXVII, XXVIII, XXIX e XXX, além da atribuição da função social, feita pelo inciso XXIII.

Barbosa (2003, p. 31-32) aborda essa questão relacionada aos direitos de propriedade intelectual, tecendo uma trama entre a exclusividade e o monopólio, diferenciando a reserva de domínio comum daquela que antes inexistia:

Os direitos de propriedade intelectual, ao tornar exclusiva uma oportunidade de explorar a atividade empresarial, se aproximam do monopólio. O monopólio é a situação fática ou jurídica em que só um agente econômico (ou uma aliança entre eles) possa explorar um certo mercado ou segmento desse.

(...)

esse monopólio do novo não é igual ao monopólio do velho. Não se retiram liberdades do domínio comum, para reservar a alguém. Ao contrário, traz-se do nada, do não existente, do caos antes do Gênesis, algo que jamais integrara a liberdade de ninguém. Há uma doação de valor à economia, e não uma subtração de liberdade.

Há de se falar ainda sobre a relação de complementaridade entre o direito da propriedade industrial e o direito da concorrência, já observada por Ascarelli em meados do séc. XX, bem como o seu entendimento de que o direito de exclusividade sobre a propriedade industrial não

se trata de um monopólio sobre a atividade, e sim sobre a própria criação intelectual (Ascarelli, 1970, p. 178-182).

Nesse diapasão, o direito de propriedade, segundo Diniz (2002, p. 119), é "o direito que a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites normativos, de usar, gozar e dispor de um bem, corpóreo ou incorpóreo, bem como de reivindicá-lo de quem injustamente o detenha".

Quanto à função social da propriedade industrial, ela remete-se a exigência de que o titular do direito o exerça - no caso da marca, ele existe em si, como valor autônomo, pois a marca pode ser vendida, licenciada, transferida, sem vínculo a um produto ou serviço definido - respeitando o interesse público, cujo escopo é o desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico. Nesse sentido, destaca-se que a característica de imaterialidade do bem intelectual consegue ser resumida em uma informação levada do titular do produto ao destinatário. Esse é o valor que mais interessa à proteção jurídica de propriedade intelectual, no que diz respeito à proteção dos sinais distintivos (Barbosa, 2009. p. 56).

2 TRADE DRESS: FUNCIONAMENTO, CONFLITOS E CASOS NO BRASIL

2.1 CONCEITO DE TRADE DRESS

Sobre a gênese do instituto do *trade dress*, cumpre dizer que as primeiras linhas acerca do seu significado surgiram nos Estados Unidos, com o *Lanham Act*, lei promulgada em 5 de julho de 1946, que estabeleceu as primeiras regras e procedimentos para o registro de marcas comerciais no país, bem como as penalidades para a violação dos direitos de propriedade intelectual.

Nele também foi determinado o que constitui concorrência desleal, incluindo a imitação de marcas registradas, a falsificação de produtos e a publicidade enganosa. Além disso, houve uma consolidação da definição com o famoso caso *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (Estados Unidos da América, 1992), onde foi decidido que a *Two Pesos*, que assim como a *Taco Cabana* atuava no segmento alimentício, deveria cessar a utilização dos elementos semelhantes ao deste último.

Importante salientar também a importância do caso *Charles E. Hires Co. v. Consumers' Co.*, F. 809, 814 (7th Cir. 1900), em cuja decisão reconheceu-se a reprodução de garrafa e rótulo de cerveja por um fabricante com o objetivo de imitar os produtos comercializados por outro. Ou seja, antes mesmo da promulgação do *Lanham Act*, já existiam julgados que tratavam sobre o tema, sendo esse específico, um dos mais antigos (Camelier, 2013, p. 147).

O ordenamento jurídico brasileiro, nos artigos 130, inciso III e artigo 139 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), confere ao titular da marca o direito de usar exclusivamente o sinal e zelar pela integridade material e reputação, bem como a prerrogativa de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade de produtos e serviços associada à marca. O *trade dress*, por sua vez, como já explicitado no capítulo introdutório, está diretamente relacionado à marca e se refere ao próprio produto ou sua embalagem ou serviço colocado à venda, com sua forma geral, incluindo-se, portanto, e a título exemplificativo, as cores, formas, a disposição da marca, embalagens, isto é, a impressão geral que é deixada no consumidor.

Assim, o *trade dress* acaba por individualizar a marca, com o escopo de criar uma conexão forte entre as empresas e o público consumidor. Isso porque, ao adquirir produtos ou serviços, o consumidor efetiva rapidamente uma conexão convergente dessas características do conjunto de elementos distintivos à marca.

Conceitualmente, segundo Soares (1995, p.22-23), “pode ser entendido não apenas como a “vestimenta” de uma marca, mas como um todo que pode ser entendido pelo *trade dress*, ou conjunto significativo, do produto ou serviço.”. E ele ainda nos ensina (2004, p. 96-97) que:

representa o meio pelo qual um produto (em seu sentido mais amplo possível) é apresentado ao mercado. Dentre as inúmeras formas de aparição pode compreender a embalagem (qualquer que seja o tipo e/ou modelo), a configuração do produto, a cor e/ou combinação de cores que se apresenta, os métodos de comercialização, as maneiras de sua divulgação publicitária, o desenho e/ou estilização interna ou externa do estabelecimento (qualquer que seja), os pertences, partes e componentes de um produto ou se uma prestação de serviço.

Aliás, importante salientar que a terminologia “conjunto-imagem” como sinônimo de *trade dress* foi criada por Soares (2017) em 1993, consoante a seguir disposto:

no final do ano de 1993, nos dedicamos inteiramente para a elaboração do texto *TRADE DRESS*, fazendo uma analogia entre os vários tipos de marcas até chegar à marca tridimensional, tecendo considerações sobre decisões estrangeiras neste sentido, enfocamos também as “marcas em cores” as *buildings as trademarks*, o “sentido secundário”, as decisões sobre a fisionomia dos produtos e notadamente do visual interno e externo do estabelecimento nos Estados Unidos da América e em outros países, culminando com a aplicação do termo “vestimenta”. Deixamos claro que “O *trade dress*, há uma década não se definia, mas, se entendia de uma forma muito ampla como a “vestimenta”, sim, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de uma marca se apresentar ao mercado. Evoluiu esse conceito como especialmente o seu enquadramento, posto que não mais limitado à marca em si, mas onde a marca poderia ser aplicada. Ressalte-se, desde logo, que não objetivava a proteção da marca, mas sim de alguns, vários, inúmeros elementos decorativos aplicados à fachada, às laterais, ao todo do estabelecimento em sua parte externa. Da mesma forma a alguns, vários, inúmeros elementos decorativos e aos próprios pertences da parte interna do estabelecimento. *Trade dress*, hoje, pode ser entendido não apenas como a vestimenta de uma marca, mas sim por um todo que pode perfeitamente ser entendido pelo “CONJUNTO-IMAGEM”.

[...] E, assim o *trade dress*, que para nós é o “conjunto-imagem”, significa a imagem total ou a aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas, não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, decoração, o desenho do produto, a característica do produto ou a combinação das características do produto, não devendo o *trade dress* ser protegido sob essa forma se, eventualmente, for funcional.

Ademais, o *trade dress* ao se referir à aparência geral e visual de um produto ou serviço, incluindo características como cores, formas, designs, embalagens entre outras, trata de tudo aquilo que faz com que a marca seja prontamente identificada. O que coaduna com opinião de Andrade (2011, p. 73), para quem o *trade dress* “é o conjunto dos elementos que compõe a identidade visual de um produto ou serviço; por definição lógica, abrange uma pluralidade de elementos gráfico-visuais, tais como cores, marcas, slogans, estilização, fontes, disposição, diagramação, fotos, desenhos, dentre outros.”

E, apesar de existir o entendimento doutrinário e jurisprudencial, não há legislação específica no Brasil que trate sobre o tema. Como coloca Andrade (2011, p.4), “o escopo de proteção conferido ao *trade dress* é diretamente proporcional ao seu grau de distintividade. *Trade dresses* únicos e absolutamente distintivos são merecedores de um amplo escopo de proteção”.

Para Barbosa (2009), em sua concepção inaugural, o *trade dress* foi categorizado como a "vestimenta" do produto ou serviço, representando uma salvaguarda adicional às marcas. A marca, em verdade, crescentemente, assume a função de um catalisador de imagens e aspirações, sendo que a construção da relação entre o público e o produto tem início por meio do conjunto-imagem.

Já para Camelier (2013, p.149 - 150), o *trade dress* consiste na união de diversos elementos de identificação visual, como a aparência e a forma de uma embalagem, as cores e os traços de um rótulo, os grafismos, além do interior e exterior de estabelecimentos comerciais, que juntos formam um conjunto único e diferenciado em relação aos concorrentes. Com o uso e o tempo, esses elementos podem ser considerados sinais distintivos.

E, segundo Moro (2009, p. 15), o *trade dress* é “uma nova nomenclatura criada pelos norte-americanos para abranger em um só termo os inúmeros elementos que identificam a empresa como um todo”. E, em que pese a importância deste sinal distintivo, composto por vários elementos, ele não é passível de registro e, conforme já exposto, padece a ausência de matéria legislativa específica.

Sobre esse tema, em 05/12/2019, na decisão no REsp nº 1843339 / SP (2019/0309317-8), a Ministra Relatora Nancy Andrighi afirmou que:

Muito embora os principais signos diferenciadores utilizados para identificação de produtos no mercado sejam o nome empresarial e a marca, é sabido que a posição que ostentam frente aos consumidores pode também derivar de uma identidade que lhes é intrínseca, composta de elementos gráfico-visuais desenvolvidos justamente com o propósito de distingui-los de seus concorrentes.

Assim, é usual que a identificação de determinados produtos pelo consumidor seja resultado de sua percepção visual, o que relega a marca correlata a um patamar com potencial diferenciador secundário.

[...] a despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao *trade dress*, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal (Brasil, 2019).

Ainda no tocante à questão da persistente desatenção legislativa, isso pode vir do enquadramento de novidade ao caso, pois conforme ensina Cesário (2016, p. 68) “são consideradas novas marcas visuais os sinais dotados de capacidade distintiva formados por

cores, luzes, hologramas, gestos, movimento, interações, posições e o conjunto visual (*trade dress*) de embalagens ou estabelecimentos”.

Isto posto, considerando-se que o *trade dress* é a aparência geral, o conjunto-imagem de um produto ou serviço, que identifica imediatamente a fonte marcária para os consumidores, se pode dizer que o desenvolvimento de um *trade dress* eficaz possibilita atingir o escopo que o originou, qual seja: destacar na concorrência, a empresa que detém os seus direitos de propriedade intelectual, através de uma imagem forte e facilmente reconhecível, sendo necessário observar nesse aspecto, que a livre concorrência não constitui princípio absoluto, pois encontra limites nos postulados da ética, boa-fé e lealdade, assim como nos direitos dos demais concorrentes.

Nesse sentido, vale destacar a lição de Cerqueira (1982, p. 147):

A livre concorrência econômica é consequência da liberdade de comércio e indústria, e age como elemento do progresso econômico de cada país. Mas degenera, transformando-se em agente perturbador desse progresso, quando os comerciantes e industriais, no afã de vencerem seus competidores, lançam mão de práticas e métodos ilícitos ou desleais. Daí a necessidade da intervenção do Estado para regulamentar a concorrência, coibindo os abusos da liberdade individual e mantendo a livre concorrência dentro de seus limites naturais.

Diante disso, e com base nos aspectos conceituais existentes, os seguintes pontos relativos ao *trade dress* merecem consideração: i. ele deve refletir a identidade da marca da empresa, incluindo suas cores, logotipo e outros elementos visuais; ii. deve ser consistente e presente em todos os produtos ou serviços da empresa, criando uma imagem coesa; iii. deve ser original e distintivo, para evitar confusão com outras marcas; iv. bem como registrar todos os elementos que o compõe, dentro do permitido legalmente, utilizando-se os mecanismos de proteção aplicáveis; e, v. atentar para a impressão e opinião dos consumidores, para garantir que ele seja atraente e eficaz para o que se propõe: a pronta identificação da marca.

Pelo exposto, a conceituação do *trade dress* é uma tarefa desafiadora, uma vez que envolve a combinação de diversos elementos de identificação visual que, juntos, formam um conjunto único e diferenciado. Além disso, é necessária uma avaliação cuidadosa para verificar se esses elementos são suficientemente distintivos em relação aos concorrentes, a fim da obtenção de garantia legal.

Com caráter ilustrativo, cumpre citar um dos casos emblemáticos no Brasil que trata sobre o tema: *Mr. Cat vs. Mr. Foot*¹⁶, que transitou no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,

¹⁶ Trata-se do Processo nº 970119731. Autora: *Calypso Bay Arrendamento de Marcas e Patentes Ltda. vs. Vipi Modas Ltda. e Calçados Pina Ltda.*. Os processos são físicos, estão arquivados e as informações sobre os números

originariamente na 4^a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, e no qual a *Calypso Bay Arrendamento de Marcas e Patentes Ltda*, Autora e titular da marca *Mr. Cat*, ajuizou ação com fulcro na repressão à concorrência desleal em desfavor da *Calçados Pina Ltda*, detentora da titularidade da marca *Mr. Foot*, e de sua licenciada, a *Vipi Modas Ltda*, que possui uma rede de sapatarias com a marca, em razão da indevida reprodução de seu *trade dress*.

A *Calypso Bay* sustentou sua ação na semelhança entre o seu desenho arquitetônico, identidade visual de suas lojas e ainda na forma peculiar e distintiva de apresentação de seus produtos, com as da rede da *Calçados Pina* (Cesário, 2016, p. 83). A sentença da primeira instância considerou que efetivamente houve ato de concorrência desleal vedado pela Lei de Propriedade Industrial, por parte da ré, *Mr. Foot* e, a segunda instância do TJGO, através da sua 1^a Câmara Cível¹⁷, manteve a sentença, consagrando o entendimento de que a conceituação dos atos de concorrência desleal é bastante ampla e abrange o conjunto de condutas daquele empresário que, de forma fraudulenta, visa tomar a clientela do concorrente, não devendo se limitar apenas à comparação das marcas existentes. Do mesmo modo, também devem ser vedados os atos que visam gerar confusão entre os estabelecimentos. O acórdão ainda salientou o entendimento de que mesmo se tratando de marcas que apresentam suficiente diferenciação, como *Mr. Cat* e *Mr. Foot*, a concorrência desleal pode vir a ocorrer, sendo necessária a análise pormenorizada dos atos e circunstâncias que possam acarretar confusão.

Nessa linha de pensamento, Carvalho (2009, p. 227) aduz que é difícil provar a distinção de marcas baseadas em sua forma, embalagem ou falta de elementos gráficos ou escritos, porque a maioria dos consumidores não está acostumada a identificar a origem do produto com base nessas características, o que significa que é importante ter evidências claras e convincentes para provar a distintividade em questão, sendo necessário argumentos categóricos para merecimento da proteção legal.

No tocante à distintividade, é relevante dizer que, diante das inúmeras definições doutrinárias e jurisprudenciais ao longo dos anos, o que remete a uma imprecisão conceitual, existe uma unanimidade acerca dos requisitos primordiais, que formam a tríade para caracterização da existência ou de infração do *trade dress*, que são os seguintes: i.

e decisões foram obtidas no site do STJ. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?num_registro=200301860634&aplicacao=processos.ea. Acesso em: 13 jan. 2024. Acerca disso, cf. Cesário, 2016, p. 83.

¹⁷ Trata-se da Apelação Cível nº 65558-9/188. Apelantes: *Vipi Modas Ltda.* e *Calçados Pina Ltda.* e Apelada: *Calypso Bay Arrendamento de Marcas e Patentes Ltda.* Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?num_registro=200301860634&aplicacao=processos.ea. Acesso em: 13 jan. 2024. Cf. Cesário, 2016, p. 83.

distintividade; ii. risco de confusão, erro ou associação indevida por parte do consumidor; e, iii. não-funcionalidade.

Nesse sentido, destaque-se as lições de Cerqueira (1952, p. 378-379):

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

Equiparam-se aos produtos, para o efeito de sua proteção contra a concorrência desleal, como já foi dito, os serviços oferecidos ao público por uma empresa ou estabelecimento.

Dessa forma, a problemática que envolve o instituto costuma se manifestar, antagonicamente, pelo mesmo motivo que estimula a sua adoção, o sucesso. Isto é, quando o conjunto-imagem de um produto ou serviço se destaca no mercado e passa a ser um importante fator de êxito comercial e de geração de lucros, ele traz luz à marca, bem como emuladores que não primam pela boa-fé, ética e lealdade, e passam a concorrer deslealmente com este que os antecedeu no competitivo e globalizado cenário, copiando a identidade visual que se destacou e conquistou o interesse do consumidor.

Neste ponto, com base no já exposto fato de a legislação nacional não contemplar o instituto do *trade dress*, isso ocasiona, na maioria das vezes, que a sua análise jurídica seja feita dentro dos parâmetros da repressão à concorrência desleal. Todavia, a comprovação desse ato funesto não é uma tarefa fácil, posto que exige uma criteriosa apreciação, haja vista que é necessária uma precisa delimitação entre a concorrência legítima e a desleal, o traço peculiar e genuíno, do genérico e ordinário, a observância do princípio da liberdade aplicado à economia, contanto que não ocorra a violação do direito alheio.

Destarte, consuma esse raciocínio o ensinamento de Soares (2004, p. 213):

a imagem total do negócio; num sentido bem geral, é o ‘*look and feel*’, isto é, o ver e o sentir do negócio; é o meio pelo qual o produto é apresentado ao mercado; é o identificador de origem; o termo ‘*trade dress*’ significa a imagem total ou a 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-imagem, para nós, é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a ‘vestimenta’, e/ou o ‘uniforme’, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou 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 se incluir, mas, logicamente, não limitar às marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não sujeitáveis 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’.

No tocante a esse aspecto, em relação à concorrência desleal, muito esclarece os ensinamentos de Ascensão (2002, p. 441-442), ao apontar que a simples utilização ou aproveitamento de elementos empresariais de terceiros não é suficiente para caracterizar uma situação de concorrência desleal. É possível que esses elementos empresariais sejam protegidos por um direito privativo, mas também podem não ser. Nesse caso, é fundamental considerar o princípio da livre concorrência, que estabelece que tudo aquilo que não é protegido por lei, é livre para ser utilizado por qualquer pessoa. A liberdade de concorrência implica que os elementos empresariais de terceiros possam ser utilizados por qualquer um, inclusive através da cópia. No entanto, para que haja uma situação de concorrência desleal, é necessário que exista uma qualificadora específica que torne a imitação, que em princípio é livre, uma atividade proibida.

2.2 FORMA DE PROTEÇÃO

Consoante já exposto, o *trade dress* é uma forma de proteção que visa identificar a aparência geral de um produto ou serviço, ou seja, o conjunto visual global, identidade visual de um estabelecimento, ou mesmo a forma de prestação de um serviço, onde se incluem embalagens, combinação de cores, formatos, entre outros elementos distintivos e esse conjunto de características extrínsecas de um produto, estabelecimento ou serviço, não é disciplinado pela legislação pátria de forma autônoma.

E, embora não haja previsão explícita na legislação nacional acerca desse instituto, é imperioso reconhecer que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria já consolidaram o entendimento de que o *trade dress* é passível de proteção. Assim, diante dessa lacuna normativa

quanto à proteção específica do *trade dress*, a aplicação de mecanismos mediadores de salvaguarda de seus elementos distintivos se faz necessária.

Nesse contexto, importantes institutos da Propriedade Intelectual, como o direito autoral, amparado pela Lei dos Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98); e, marcas, patentes, desenhos industriais e a repressão à concorrência desleal, previstos na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96); bem como na Carta Magna e nos tratados de Propriedade Intelectual dos quais o Brasil é signatário, têm sido invocados para tal desiderato protetivo. Isto posto, dentre esses institutos elencados, observa-se que a repressão à concorrência desleal emerge como o principal fundamento nos litígios relativos ao *trade dress*.

Cumpre relembrar que a proteção do *trade dress* não é absoluta e pode ser contestada por terceiros que aleguem falta de distintividade; ausência de risco de confusão, erro ou associação indevida por parte do consumidor; e, funcionalidade. Além disso, também é necessário comprovar a utilização contínua e efetiva do *trade dress* no mercado para manutenção de sua proteção.

Ainda dentro do escopo da proteção do *trade dress* no Brasil, uma reflexão terminológica se faz necessária para abordar não apenas as formas legais de proteção, mas também como a linguagem empregada pode influenciar a eficácia dessa proteção. Propõe-se, neste ponto, a substituição do termo *trade dress* por “identidade visual comercial” para facilitar o entendimento e a comunicação sobre a proteção desse ativo, adequando a terminologia ao contexto jurídico e cultural nacional. Esta sugestão de mudança linguística não apenas torna o conceito mais acessível a públicos variados, incluindo profissionais do direito, empresários e o judiciário, mas também reflete a necessidade de alinhar a discussão sobre a proteção da identidade visual das empresas às suas estratégias de marketing e posicionamento de mercado.

A escolha dessa expressão se justifica pela necessidade de descrever não apenas a aparência estética de um produto ou serviço, mas também a soma dos elementos visuais que os distinguem dos demais no mercado. *Trade dress* engloba aspectos como design, embalagem, gráficos, decoração e até a forma como um serviço é apresentado ao consumidor, contribuindo para a identificação e associação direta daquele produto ou serviço a uma empresa específica.

2.2.1 Concorrência desleal

Para que o *trade dress* possa ser legalmente protegido no contexto jurídico brasileiro, por meio do combate à concorrência desleal, torna-se indispensável o preenchimento dos

seguintes critérios: distintividade; e, possibilidade de confusão ou associação indevida, conforme ensina Manara (2008, p. 1-20).

Importante aduzir que a concorrência desleal foi estabelecida por meio da Convenção da União de Paris de 20 de março de 1883 - que passou por diversas revisões, culminando na última ocorrida em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, a qual se encontra em vigor em nosso país por força do Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992 - conforme delineado em seu artigo 10-bis, o qual estipula que há concorrência desleal quando, em vez de usos honestos da concorrência, são estabelecidas confusões com o estabelecimento, produtos ou atividades industriais e comerciais do concorrente.

No Brasil, a repressão à concorrência desleal objetiva o combate às práticas comerciais desleais entre empresas e é regulada principalmente pela Lei de Propriedade Industrial, pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e ainda pelo princípio da livre concorrência disposto no artigo 170, inciso IV, da Carta Magna, que o considera uma das bases da ordem econômica. Nesse sentido, Del Masso (2013, p. 69) diz que o referido princípio estabelece a obrigação do Estado de sustentar uma estrutura econômica baseada na competição entre os participes do mercado. De acordo com essa diretriz, o mercado deve estar acessível a uma ampla gama de agentes, não necessariamente em quantidades excessivas, mas deve ser assegurado o direito de entrada e participação concorrencial a qualquer interessado em explorá-lo.

Especificamente o artigo 195 da LPI aduz, em quatorze incisos, exemplificativos, que comete crime de concorrência desleal quem, dentre outras situações,

publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos (Brasil, 1996)

Observe-se que os III e o IV são os principais incisos onde o intento protetivo para o *trade dress* se resguarda, assim como no artigo 209, que possibilita àquele que senta prejudicado, o direito de haver perdas e danos em resarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal que não estejam previstos na Lei, mas que possam prejudicar a reputação ou os negócios alheios, criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços.

Barbosa (2003, p. 244) ensina que no complexo cenário das atividades econômicas, a concorrência entre os agentes econômicos demanda a presença de três elementos essenciais, quais sejam: a simultaneidade das atividades por parte dos agentes econômicos; o enfoque nas

mesmas categorias de produtos ou serviços; e, a ocorrência de transações comerciais entre produtos/serviços e moeda, dentro de um mercado geográfico comum. Há ainda situações que extrapolam a deslealdade e configuram delitos, conforme expõe Delmanto (1975, p. 13):

O uso de meios ou métodos desleais transfigura em desonesta a competição permitida: é a concorrência desleal. Mas alguns desses expedientes são tão perigosos ou graves, que o legislador os considera como delituosos: é a concorrência desleal criminosa. Os primeiros, mesmo não sendo delituosos, continuam desleais, permitindo-se aos prejudicados por seu emprego o resarcimento em perdas e danos. Os outros, além de desonestos, são criminosos, incorrendo os autores nas sanções penais e em igual obrigação de indenizar.

Isto posto, a abordagem protetiva do *trade dress*, sob o viés da concorrência desleal, tem se mostrado eficaz na proteção dos aspectos distintivos e identificadores de produtos e serviços, evitando a confusão ou associação indevida por parte do público consumidor.

Isso porque, considerando a relevância atual dos elementos marcários identificativos de uma empresa, fica claro o quanto crucial é impedir a ocorrência de comportamentos que possam gerar confusão e, que por consequência, possam resultar em práticas de concorrência desleal. Para além deste ponto, a jurisprudência, ao reconhecer sua proteção, também confere segurança jurídica aos envolvidos e estimula a inovação e a concorrência saudável no mercado, protegendo o esforço criativo e as características distintivas dos produtos e serviços.

Verifica-se, então, que é notório o avanço na tutela e salvaguarda do instituto no país, mediante alicerces jurídicos que estão, a cada dia, se solidificando, bem como a interpretação sistemática das normas vigentes.

2.3 CONFLITOS ENVOLVENDO O *TRADE DRESS*

Não obstante sua destacada importância no âmbito do mercado, é imperativo reconhecer que o *trade dress*, no contexto do ordenamento jurídico brasileiro, carece de uma regulamentação específica que lhe confira proteção legal. Entretanto, é válido salientar que sua salvaguarda pode ser buscada através da aplicação de outros dispositivos legais, a saber: direito à propriedade industrial, direito autoral, contratos de proteção, medidas de combate à concorrência desleal, e outros mecanismos similares.

Desse modo, é factível alegar que ocorre a violação do *trade dress* quando uma entidade empresarial ou marca diversa deliberadamente replica ou imita os elementos distintivos da identidade visual de outra empresa, com o intuito de auferir vantagens indevidas perante o consumidor, comprometendo, assim, o princípio da livre concorrência.

É significativo enunciar também que a livre concorrência no mercado brasileiro, resultante da supremacia dos mais preparados sobre os demais, encontra respaldo constitucional, especificamente no artigo 173, §4º da Constituição Federal, que aduz a reprimenda ao abuso do poder econômico, bem como as práticas, que visem a dominação dos mercados, um excessivo aumento dos lucros e à eliminação da concorrência.

Nesse cenário, se torna crucial destacar que o papel desempenhado pelo direito concorrencial é relevante no ordenamento jurídico brasileiro, ao salvaguardar o mercado de intervenções prejudiciais de agentes econômicos e assegurar a livre entrada de outros concorrentes para exercerem suas atividades. E mais, é importante notar que, embora o direito concorrencial proteja primordialmente a integridade do mercado, seu principal beneficiário é, de fato, o consumidor. Isso ocorre porque as normas concorrenenciais promovem, de forma direta, a defesa da concorrência, o que resulta em uma proteção indireta e substancial dos interesses do consumidor, o que vai ao encontro com as normativas protetivas do *trade dress*.

Há de se considerar ainda que a tutela do direito concorrencial abarca tanto a liberdade quanto a lealdade da competição, devendo-se levar em conta que as duas condutas devem ser equilibradas, a fim de que haja uma ponderação entre os interesses dos consumidores e dos concorrentes, bem como para que a atuação dos agentes no mercado não seja indevidamente tolhida.

No mais, a concorrência apresenta variados desdobramentos no âmbito da legislação nacional, abrangendo áreas como a defesa comercial, os delitos relacionados à ordem econômica, os procedimentos licitatórios, o direito concorrencial e a concorrência desleal, já tratada anteriormente. Tais desdobros trazem à tona disputas, que por muitas vezes ultrapassam o terreno mercadológico e alcançam o judiciário, por vezes relacionados à embates envolvendo o *trade dress*.

Assim, saindo de uma seara mais objetiva e passando para uma subjetiva, há ainda a simbologia, que exerce uma função significativa na construção conceitual do *trade dress*, pois frequentemente engloba elementos simbólicos que transmitem mensagens específicas ou estabelecem associações na psique dos consumidores. Dessa forma, logotipos, símbolos e cores podem representar poderosos ícones da identidade de uma marca e de sua mensagem. Nesse sentido, Barbosa (2009, p.151) ensina que:

Os símbolos, como demonstrada na semiologia, permitem a transmissão da informação, ou seja, permitem a transmissão de informações do fornecedor ou do produto ao consumidor. O signo, enquanto sinal distintivo, é protegido diretamente, mas o efetivo valor econômico, cuja proteção é indireta, são as informações relacionadas ao signo, as quais são objeto de grande esforço, investimento e cuidado

por parte de seu titular. Se os sinais distintivos nascem da necessidade de identificar o comerciante individual, seu estabelecimento, seus serviços e produtos, a partir do século XX tornam-se símbolos dos produtos e, mais importante ainda, das qualidades atribuídas às empresas, produtos ou serviços. É justamente a capacidade de informar – e sob determinados aspectos, incorporar essas características aos bens – aquilo que gera valor para a marca, tais como para o nome empresarial, as indicações geográficas, os nomes de domínio, entre outros sinais distintivos.

E, no Brasil, essas duas searas, tanto a objetiva quanto a subjetiva, são vistas e analisadas nas frequentes disputas judiciais entre empresas tanto de mesmo segmento, quanto de segmentos diferentes, pela garantia dos seus interesses marcários, bem como para a proteção do consumidor de eventuais confusões ou induções a erro quanto ao produto ou serviço, que compra ou lhe é prestado. E, um ponto fulcral é a proteção do *trade dress*.

2.3.1 Caso 1 – “*Panettones Visconti vs. Festtöne*” (extinto)

Além do emblemático já citado caso “*Mr. Cat vs. Mr. Foot*¹⁸, que transitou no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cumpre exemplificar outros, tanto julgados como ainda em trâmite, que trazem em seu bojo uma visão casuística dos entendimentos de nosso Judiciário, bem como destacar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.527.232/SP (Tema Repetitivo 950¹⁹), que aduz o quanto segue:

As questões acerca do *trade dress* (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória (Brasil, 2018).

Trata-se do Processo nº 1047908-82.2019.8.26.0224 tramitado na 9ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP. Parte Autora: Pandurata Alimentos Ltda (*Panettone Visconti*) Ré: Siena Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda (*Panettone Festtöne*).

¹⁸ GOIÁS. Tribunal de Justiça de Goiás. Processo nº 970119731. Autora: Calypso Bay Arrendamento de Marcas e Patentes Ltda. vs. Vipi Modas Ltda. e Calçados Pina Ltda. Os processos são físicos, estão arquivados e as informações sobre os números e decisões foram obtidas no site do STJ Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?num_registro=200301860634&aplicacao=processos.ea. Acesso em: 13. jan. 2024. Cf. Cesário, 2016, p. 83.

¹⁹ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp nº 1.527.232/SP (Tema Repetitivo 950). Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/12/2017, DJe 08/02/2018. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod tema_inicial=950&cod_tema_final=950. Acesso em 6 jan. 2024.

Figura 3 - Panettones Visconti e Festtone



Fonte: Apelação Cível nº 1047908-82.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto nº 34802b - TJSP²⁰.

Nesse caso, a Autora ajuizou a ação, em dezembro de 2019, sob a alegativa de que a ré copiou e copia o padrão visual da embalagem da tradicional linha de *panettones* Visconti, que, apesar das naturais alterações ocorridas nos últimos anos, manteve o mesmo conceito, disponibilizando no mercado a linha de panettones Festtone, donde adveio o pedido de abstenção da fabricação e comercialização dos produtos da ré em suas atuais formas de apresentação, ou em qualquer outra forma suscetível de causar confusão com os panettones VISCONTI, além de reparação de danos.

A sentença foi desfavorável para a Autora, que teve suas pretensões rejeitadas, ante a conclusão de que todo o conjunto probatório não evidenciou, por parte da Ré, prática desleal ou má-fé no uso de qualquer característica relativa aos padrões gráficos das embalagens de seus produtos em relação aos adotados nos produtos comercializados pela Autora. E, diante dessa ausência de ilícito, também foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Houve apelação e o relator manteve a sentença apelada, cumprindo destacar alguns pontos do acórdão, tais como que o prazo prescricional para exercício de direito inibitório à concorrência desleal, por violação da identidade visual, é decenal (artigo 205 do Código Civil), ressalvado o prazo de cinco anos (art. 225, da Lei nº 9.279/96), para fins de reparação dos danos. E isso se deveu ao fato de que o *trade dress* tem o mesmo amparo legal conferido à marca e aos demais direitos de propriedade industrial, conforme art. 5º, XXIX, da CRFB.

²⁰ Para mais informações, cf. <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=15367489>. Acesso em 6 jan. 2024.

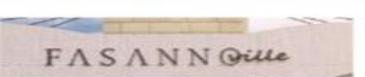
O Relator, Desembargador Grava Brazil, ainda aduziu que a prova pericial “não é essencial para a solução de conflitos dessa natureza, especialmente nos casos em que a tutela inibitória é rejeitada sob a ótica do homem médio, isto é, quando o cotejo visual substancialmente afasta o alegado ato de concorrência desleal” e que não há risco de confusão ou associação indevida pelos consumidores, tendo citado entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.336.164-SP, 4^a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 07.11.2019), conforme segue:

O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (*homo medius*), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016). (...) 9. Confrontando-se o *trade dress* das marcas 'BRIL' (evocativa) e 'TECBRIL', não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo. Com efeito, procedendo-se à rápida busca de fotografias dos produtos das citadas marcas na rede mundial de computadores, verifica-se a evidente distinção entre suas embalagens e a disposição de elementos visualmente perceptíveis, devendo-se, outrossim, destacar que a TECBRIL utiliza como elemento marcário preponderante a expressão 'TEC', nomeando os mais variados produtos para veículos automotores como 'TEC BRILHO', 'TEC COOL', 'TEC MOTOR', 'TEC PRO', 'TEC TINTA' e 'TEC FRESH' (Brasil, 2019).

2.3.2 Caso 2 - “Vila Fasano vs. Fasanno Ville” (em trâmite)

Trata-se do Processo nº 1142349-34.2022.8.26.0100, da 2^a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP. Parte Autora: JHSF Participações S/A (“JHSF”) e Hotel Marco Internacional S/A (“Grupo Fasano”). Ré: Empreendimento Projeto Jardins Ltda (“Fasanno Ville”).

Figura 4 – Villa Fasano e Fasanno Ville

Perfis das Autoras	Perfis da Ré
 https://www.fasano.com.br/	 https://web.facebook.com/fasanonville/?_rdc=1&_rdr
 https://www.fasano.com.br/	 https://www.instagram.com/fasanonville/

Fonte: Agravo Regimental Cível nº 2020396-61.2023.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto nº 27351 - TJSP²¹.

²¹ Para mais informações, cf. <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=17168824&cdForo=0>. Acesso em 6 jan. 2024.

A parte autora comprovou a vigência e titularidade do registro da marca nominativa de serviço *Vila Fasano* (Processo INPI nº 829297464) para classe NCL (9) 36, que inclui seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários. E restou incontrovertido o uso pela Ré da expressão *Fasanno Ville* para designar empreendimento em condomínio residencial fechado. E, o entendimento até o momento é de que, apesar de não haver imitação gráfica ou fonética da marca da parte autora, parece ocorrer, ao menos em cognição sumária, imitação ideológica, tendo sido considerado que o risco de dano era evidente, diante da possibilidade de associação indevida ou confusão no mercado consumidor. As semelhanças das marcas em perfis na internet são ainda maiores e, não bastasse, a distinção ortográfica entre *Vila Fasano* e *Fasanno Ville* é mínima e de sonoridade quase imperceptível, podendo levar o consumidor a erro, por entender que se trata de empreendimento do mesmo e renomado grupo econômico. Tudo isso ensejou a concessão de tutela de urgência.

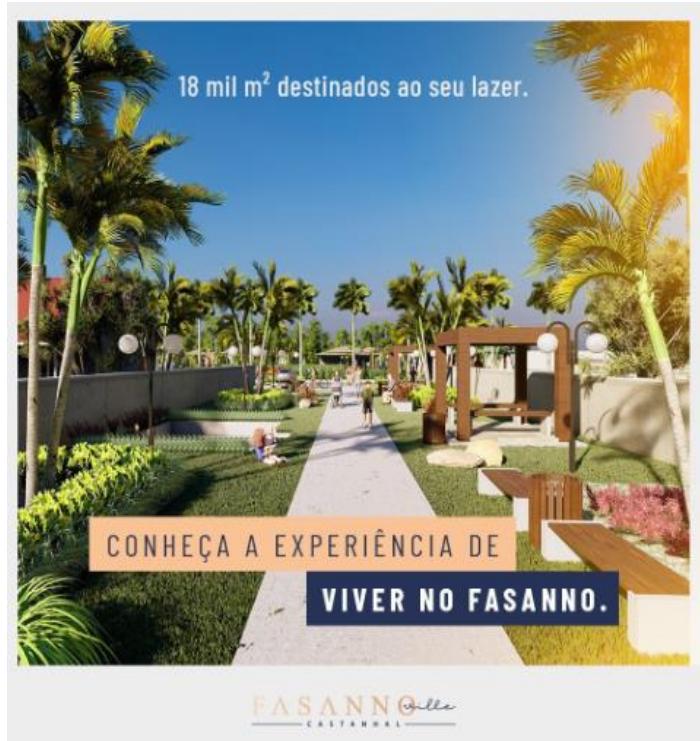
Nesse caso, se destacam, primeiro a questão da imitação ideológica que, conforme leciona Cerqueira (1982, p. 918):

É a que procura criar confusão com a marca legítima por meio da idéia que esta evoca ou sugere ao consumidor. Há marcas que despertam a idéia do produto a que se aplicam ou de alguma de suas qualidades, ou que sugerem uma idéia qualquer, sem relação direta com o produto assinalado. O emprego de marca que desperte a mesma idéia que a marca legítima, mesmo que seja materialmente diversa, pode estabelecer confusão no espírito do consumidor, induzindo-o em erro.

E, segundo, dentro do entendimento de Soares (2004, p.72), que o *trade dress* e/ou conjunto imagem, além de ser a exteriorização do objeto, produto ou sua embalagem, é forma peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. Ou seja, o traço que o individualiza, a roupagem ou particularidade de alguma coisa se apresentar aos consumidores ou aos usuários habituais. E, dentro dessa expressão, pode-se incluir, sem limitar, as marcas figurativas ou mistas; as tridimensionais; a decoração interna ou externa de estabelecimentos; bem como a publicidade relacionada ao produto ou serviço, desde que desenvolvida e apresentada com especificidades que a torne conhecida e destacada como sendo de origem determinada.

Desta feita, em sede de análise preliminar própria, as partes assinalam o mesmo tipo de serviço, qual seja, empreendimentos imobiliários, com o mesmo público-alvo, e cuja particularização se dá por duas características principais - sofisticação e exclusividade, conforme se verifica pelas imagens abaixo, publicitárias, que transmitem a mesma ideia de *lifestyle*, donde se pode, em tese, verificar a prática de concorrência desleal pela violação do *trade dress*:

Figura 5 – Imagem publicitária *Fasano Ville*



Fonte: Processo nº 1142349-34.2022.8.26.0100 - TJSP²².

Figura 6 – Imagem publicitária *Vila Fasano*



Fonte: Processo nº 1142349-34.2022.8.26.0100 – TJSP.

²²Para mais informações cf.: <https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S001N7JX0000&processo.foro=100&processo.numero=1142349-34.2022.8.26.0100>. Acesso em: 6 jan. 2024.

2.3.3 Caso 3 - "Kinder Ovo e Kinder Joy vs. Ovo Toys" (em trâmite)

Trata-se do Processo nº 1053194-88.2020.8.26.0100 em trâmite na 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP. Parte Autora: *Ferrero S.P.A* e Ferrero do Brasil Indústria Doceira e Alimentar Ltda. (*Kinder Joy*). Ré: *Royal Toys*, Comércio, Importação e Exportação de Utilidades Ltda (*Ovo Toys*).

Figura 7 – Embalagem Kinder Joy e Ovo Toys



Fonte: Processo nº 1053194-88.2020.8.26.0100 - TJSP²³.

Figura 8 – Embalagem Kinder Ovo e Ovo Toys



Fonte: Processo nº 1053194-88.2020.8.26.0100 – TJSP

Essa ação cominatória promovida pela Autora tem o fito de promover abstenção de uso de *trade dress* dos seus produtos (*Kinder Ovo* e *Kinder Joy*), com a cessação da prática de

²³Cf.

<https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S0019QXA0000&processo.foro=100&processo.numero=1053194-88.2020.8.26.0100>. Acesso em 6 jan. 2024.

violação marcária e de concorrência desleal e parasitária. Houve decisão deferindo a tutela de urgência pleiteada, visto que não há dúvida quanto à existência de associação indevida, efetiva confusão dos consumidores e desvio fraudulento de clientela.

A referida decisão foi agravada pela Ré, tendo o Tribunal a mantido, visto que na decisão constou que a defesa do *trade dress* dispensa registro, por ter fundamento na repressão à concorrência desleal e que, eram visíveis *prima facie* as semelhanças de *trade dresses* dos produtos *Kinder Ovo* e *Ovo Toys*, a justificar o deferimento de liminar.

Além disso, as provas trazidas evidenciam a efetiva confusão entre consumidores, sendo desnecessária a realização de perícia previamente ao deferimento de tutela de urgência²⁴.

2.3.4 Caso 4 - “Brahma vs. Itaipava” (extinto)

Trata-se do Processo nº 0004385-03.2011.8.19.0001 da 3ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Parte Autora: Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV (*Brahma*). Ré: Cervejaria Petrópolis Ltda. (*Itaipava*).

Figura 9 – Latas de cerveja Brahma e Itaipava



Fonte: Conjur, 2015²⁵.

²⁴ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça De São Paulo. Agravo de Instrumento nº 2236170-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 02/03/2022.

²⁵ Cf. <https://www.conjur.com.br/2015-jan-09/mesmo-padroao-cor-lata-cerveja-nao-concorrencia-desleal>. Acesso em: 6 jan. 2024.

A AMBEV, parte autora, propôs "ação condenatória de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada", em desfavor da ré, Cervejaria Petrópolis Ltda, postulando a sua condenação para se abster, em caráter definitivo, de veicular imagens ou comercializar a cerveja Itaipava na lata vermelha; e pleiteando indenização por danos sofridos, com inclusão dos danos emergentes (materiais e imateriais), lucros cessantes e enriquecimento sem causa, a serem liquidados por arbitramento.

A sentença de primeira instância, Juízo de Direito da 3^a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, julgou improcedentes os pedidos formulados na demanda principal e na reconvencional, ficando cada parte responsável pelas custas da respectiva demanda, compensados os honorários advocatícios. Interpostas apelações cíveis por ambas as partes, a Décima Sétima Câmara Cível do TJRJ assim decidiu:

CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA - COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA COM APROVEITAMENTO DE CONCEITO PUBLICITÁRIO UTILIZADO POR EMPRESA CONCORRENTE - DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS

LANçamento no mercado de cerveja em lata na cor vermelha para identificar e diferenciar a marca, associando referida cor ao slogan da mesma marca. Dois meses após tal lançamento, a ré-reconvinte apresentou ao mercado uma edição comemorativa do patrocínio, com latas na cor branca, mudando posteriormente a embalagem do específico evento comemorativo para ostentar a cor vermelha, obtendo com isso desvio de clientela a seu favor. Aproveitamento de estratégia publicitária de concorrente. Configuração de concorrência parasitária. Campanha publicitária que demandou vultoso investimento. Fenômeno conhecido na literatura americana como branding, que permite inserção parasitária de produto em significativa parcela do mercado, com obtenção de altas margens de lucro. Danos materiais e morais caracterizados. Provimento do segundo recurso e improviso do primeiro (Rio de Janeiro, 2012).

Foram opostos embargos de declaração, rejeitados, e nas razões do Recurso Especial, argui-se violação dos artigos 2º, V, 124 e 195, III e IV, da Lei n. 9.279/1996. As contrarrazões foram oferecidas e foi positivo o juízo de admissibilidade.

Houve a descaracterização da concorrência desleal, diante do que não há de se falar em ofensa ao direito de marca, impondo-se o afastamento da condenação indenizatória por falta de um dos elementos essenciais à constituição da responsabilidade civil – o dano. E mais, a controvérsia foi solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça sem a necessidade de prova técnica, destacando-se o seguinte trecho da ementa:

A simples cor da lata de cerveja não permite nenhuma relação com a distinção do produto nem designa isoladamente suas características - natureza, época de produção, sabor, etc. -, de modo que não enseja a confusão entre as marcas, sobretudo quando suficiente o seu principal e notório elemento distintivo, a denominação (Brasil, 2013).

Foram irrepreensíveis os fundamentos do voto condutor do julgado, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, em especial os a seguir transcritos:

As cores dos recipientes - caixas, embalagens, etc. - usados na comercialização de produtos são elementos neutros no marketing próprio das empresas, não constituindo, como já foi dito, um diferenciador mercadológico ou um conjunto da imagem (*trade dress*) capaz de causar imitação e confusão em relação à origem do produto, com o objetivo de proveito próprio da notoriedade da marca do concorrente e evidente intenção de desviar o público consumidor, que possam atrair as vedações e condutas tipificadas na Lei de Propriedade Industrial. Aliás, é plenamente possível a convivência de produtos comercializados por empresas diversas e concorrentes na hipótese em que utilizam embalagem da mesma cor, pois, conforme já assinalado, inexiste direito ao uso exclusivo de 'cores e suas denominações' (art. 124, VIII, da LPI). Dessarte, não se pode, como pretendido na presente demanda, tratar, com excessivo rigor, a simples semelhança e coincidência de cores nas latas de cervejas, tendo em vista envolver situações extremamente habituais e ser facilmente previsível que os consumidores criem vínculos com outros elementos do produto 'cerveja' por eles já conhecidos, como a própria marca inscrita no recipiente, potencializada no mercado, em especial, pelo seu atrativo sabor (Brasil, 2013).

Outrossim, em que pese a decisão supra, ela não foi por votação unânime e sim por maioria, tendo a Terceira Turma dado provimento ao Recurso Especial, nos termos do voto do Ministro Relator, sendo voto vencido o Ministro Marco Aurélio Bellizze, que entendeu estar evidenciada a concorrência desleal da Itaipava, em detrimento da *Ambev*. Ou seja, a Cervejaria Petrópolis pode continuar utilizando a cor vermelha nas latas da *Itaipava*, tendo sido reformada, pelo STJ, a decisão do TJRJ, que proibiu a empresa de comercializar a cerveja na lata vermelha e ainda a condenou a pagar R\$ 200 mil de indenização à *Ambev* por danos morais.

2.3.5 Caso 5 - “*Natura* vs. *Jequiti*” (extinto)

Trata-se do Processo nº 583.00.2009.191861-0, tramitado na 31ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Parte Autora: Natura Cosméticos SA e Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda (Natura). Ré: SS Industrial SA e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda (*Jequiti*).

Figura 10 – Embalagens de produtos *Jequiti* e *Natura*



Fonte: Conjur, 2019²⁶.

Consta nos autos que a Indústria e Comércio de Cosméticos *Natura* Ltda. e a *Natura Cosméticos* S.A. ajuizaram ação em face de *Freedom Cosméticos* Ltda., SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., pretendendo a cessação de alegada prática de concorrência desleal perpetrada pelas réis, assim como a cessação da violação de suas marcas, identificadoras de suas principais linhas de produtos.

Expuseram que a *Freedom Cosméticos* fabrica os produtos comercializados pelas corréss SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda, sendo a primeira titular da maioria dos processos marcários do Grupo *Jequiti*, em especial das marcas *Jequiti Fresco de Erva Doce* e *Jequiti Erva Doce +*. A SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., além de ser titular de algumas marcas do Grupo *Jequiti* (*Jequiti Erva Doce mais*, *Jequiti Oro* e *Jequiti Revela*), comercializa os produtos do grupo, sendo a principal anunciante do website www.jequiti.com.br.

Informaram que o Grupo *Natura* obteve o reconhecimento de marca de alto renome, e foi surpreendido pela utilização indevida de logomarca pelas réis, apresentando, no âmbito do INPI, oposição ao processo de registro das marcas *Jequiti Frescor Erva Doce*, *Jequiti Erva Doce* e *Jequiti Erva Doce Mais*.

Apontaram que, além da reprodução indevida das marcas requeridas na forma nominativa, as réis vêm se utilizando da identificação de uma linha completa de produtos, em "grafia/roupagem (*trade dress*) extremamente semelhante àquela apostada" nos seus produtos.

²⁶ Cf. <https://www.conjur.com.br/2019-out-14/grupo-jequiti-indenizar-natura-uso-indevido-marcas/>. Acesso em 6 jan. 2024.

O Juízo da 31ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, em sede de Apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo, deu parcial provimento ao recurso, por maioria, para o fim de determinar a abstenção das rés de fabricar e comercializar produtos com marcas e embalagens semelhantes às das autoras, sob pena de incidência de multa diária, tendo a decisão a seguinte ementa:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Similitude entre os cosméticos produzidos pelas partes - uso das marcas "Jequiti Erva Doce" e "Jequiti Oro" pelas rés constitui comércio parasitário, em usurpação ao prestígio alheio, eis que há notória semelhança ortográfica e fonética com as marcas "Natura Erva Doce" e "Horus", registradas previamente pelas autoras - Inegáveis semelhanças também entre as embalagens dos produtos (*trade dress*) - Concorrência desleal a ser apreciada por dois ângulos distintos, o da potencialidade de levar o consumidor a erro e do parasitismo e apropriação do prestígio da marca concorrente - Ausência, porém, de danos materiais ou morais indenizáveis - Recurso provido em parte, para o fim de determinar a abstenção das rés de fabricar e comercializar produtos com marcas e embalagens semelhantes às das autoras, sob pena de incidência de multa diária (São Paulo, 2013).

Mas, é importante dizer que o TJSP afastou a condenação por danos materiais e morais com base em que não havia prova suficiente de que a conduta das Réss teria impedido a Natura de obter lucro com seus produtos, ou que tenha ocorrido possível desvio de clientela ou ainda queda de faturamento.

Sobrevieram dois recursos especiais, um deles interposto por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A. e outro por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda.

No recurso especial interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, sustentam as recorrentes obscuridade, omissão e violação aos arts. 129, 175, 195 e 209 da Lei n. 9.279/1996; 265, 462 e 535 do CPC/1973. E, por sua vez, no recurso especial interposto por Indústria e Comércio de Cosméticos *Natura* Ltda. e *Natura* Cosméticos S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, sustentam as recorrentes divergência jurisprudencial e violação aos arts. 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996 e art. 884 do CC.

Os recursos não foram admitidos na origem. No entanto, foi dado provimento aos agravos em Recurso Especial n. 678.760, para determinar a conversão nos presentes recursos especiais, verificando a multiplicidade de recursos a versarem sobre as mesmas controvérsias presentes no recurso especial manejado por *SS Industrial* S.A e *SS Comércio* de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda.: a) saber se é possível à justiça estadual impor abstenção de uso de marca registrada pelo INPI; b) saber se é cabível, em reconhecimento de concorrência

desleal, que a justiça estadual determine a abstenção de uso de elementos que não são registrados no INPI, caracterizados pelo "conjunto-imagem" (*trade dress*) de produtos e/ou serviços.

O feito foi submetido à apreciação da egrégia Segunda Seção e foi facultada a manifestação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI).

Destaca-se os trechos que a ABPI, como *amicus curiae*, opinou no seguinte sentido, *in verbis*:

25. O *trade dress* é o conjunto de elementos que compõem a identidade visual de determinado produto ou serviço, distinguindo-o e individualizando-o dos seus congêneres mercados, de maneira a exercer tamanho poder de atração perante o consumidor que pode ser determinante no ato da escolha de determinado produto ou serviços.

26. O *trade dress* configura importante elemento distintivo nos negócios das empresas, podendo caracterizar imensurável vantagem competitiva adotada por determinada sociedade para se sobressair em relação aos concorrentes, o que se nota cada vez mais necessário atualmente (Brasil, 2017).

Da manifestação do INPI, cumpre destacar o seguinte:

no que toca à proteção do "conjunto-imagem" ou *trade dress*, segunda questão jurídica afetada como repetitiva, forçoso reconhecer que, muito embora também reflita uma propriedade intelectual, não se situa no escopo de atuação do INPI, porquanto não contemplado na Lei 9.279/96, daí porque, nesta parte, não se vislumbra qualquer interesse da Autarquia (Brasil, 2017).

A Seção, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelas recorrentes SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Para os fins do art. 1.036, do CPC/2015, foi fixada a seguinte tese repetitiva:

As questões acerca do *trade dress* (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória (Brasil, 2017).

Quanto ao recurso interposto pelas recorrentes Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda e Natura Cosméticos S.A., a Seção, por unanimidade, decidiu pela remessa dos

autos à Quarta Turma (Juízo Natural), por não haver matéria afetada ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do voto do Ministro Relator.

Foram interpostas todas as vias recursais possíveis no STJ, sendo que o último foram embargos de declaração (no Agravo Interno no Recurso Especial 1527232), opostos em face do acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. TESE DE QUE SERIA POSSÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL, ANTES MESMO DO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. MANIFESTO DESCABIMENTO. TRADE DRESS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

1. O Tribunal local aponta "cópia servil do *trade dress* dos produtos concorrentes, as rés apenas maquiaram algumas alterações de cores e composição gráfica das embalagens, sem, no entanto, deixar de remeter e de evocar a marca líder de mercado, tomado ilícita carona no prestígio alheio". E também afirma "risco de diluição [...] em decorrência da conduta das rés de fabricar e comercializar cosméticos com [...] conjunto de imagem similares".

2. Por um lado, o art. 5º, XXIX, da Lei Maior, estabelece que a lei assegurará proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas "e a outros signos distintivos". Por outro lado, a teor do art. 10 bis da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial - Decreto n. 635/1992 -, os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva conta a concorrência desleal, devendo-se, particularmente, proibir-se todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividades industrial ou comercial de um concorrente.

3. O art. 209, caput, da LPI, dispõe que fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em resarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. Com efeito, embora não se cuide de tutela específica da marca, mas de cessação de concorrência desleal, o *trade dress*, prestigiado pela constituição, pela legislação infraconstitucional interna e transnacional, tem função similar à da marca, denominada pela doutrina "paramarcárias".

4. "O prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença" (REsp 1.677.787/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).

5. Com efeito, a tese recursal acerca de necessidade de apuração, na fase de conhecimento, da extensão dos danos (quantum indenizatório) não contempla a celeridade, a economia, a efetividade processual, e a melhor tutela da propriedade intelectual e dos direitos do consumidor. Isso porque, nesse tipo de ação, por um lado, a final, a violação pode nem mesmo ser constatada e, por outro lado, se constatada, a apuração da extensão dos danos, nessa fase processual, só retardará desnecessariamente a cessação do dano, mantendo-se o efeito danoso de diluição do conjunto-imagem e de confusão aos consumidores.

6. Agravo interno não provido (Brasil, 2018).

Os referidos embargos foram rejeitados em 19/11/2019, em vista do entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias, "é incabível, nos declaratórios, rever a decisão

anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final" (RSTJ 30/412).

E, em 13/01/2020 os autos foram remetidos, em grau de Recurso (Recurso Extraordinário), para o STF, recebendo o número de controle 0191861572009826010020200113155745. Em 30/06/2020 o STF negou seguimento ao recurso e, em 01/08/2022, os autos foram disponibilizados à origem.

3 REGISTRO DE TRADE DRESS NO MÉXICO E ANÁLISE COMPARATIVA

Da leitura dos capítulos anteriores, tem-se, em suma, que o *trade dress* é um conceito jurídico que se refere à aparência distintiva de um produto ou serviço, incluindo elementos como cores, formas, design de embalagem e decoração. O principal ponto trabalhado até aqui é que a proteção busca coibir a concorrência desleal e garantir que os consumidores possam identificar facilmente a origem de determinado produto ou serviço com base em sua aparência visual. Ocorre que, embora as leis de proteção ao *trade dress* possam variar de país para país, alguns Estados têm legislações específicas que reconhecem e protegem o *trade dress* como marca.

Este estudo procura promover a elaboração de possibilidades para o registro de *trade dress* no Brasil. Para tanto, adotou-se uma abordagem comparativa, utilizando como referência o sistema jurídico do México. Essa escolha visa entender as práticas e normativas adotadas neste país em relação ao *trade dress*, de modo a oferecer *insights* valiosos para o aperfeiçoamento do sistema brasileiro nesta área específica do direito. E principalmente porque a proteção do *trade dress* entrou na última reforma da lei mexicana.

México e Brasil são dois dos países mais importantes e influentes da América Latina, ambos com ricas histórias culturais, economias significativas e paisagens geográficas diversificadas. Embora cada país tenha suas próprias particularidades e nuances, existem várias semelhanças notáveis entre os dois, incluindo aspectos do sistema jurídico.

Como proeminentes potências econômicas na América Latina, Brasil e México notabilizam-se por suas afinidades históricas, tendo atravessado fases de colonização, independência, experimentaram períodos de governos totalitários e implementaram políticas de liberalização econômica, as quais tiveram impacto significativo em suas evoluções tecnológicas.

Ambos os países têm raízes em colonizações europeias - o México pela Espanha e o Brasil por Portugal. Essa influência colonial deixou um legado significativo em várias esferas da vida, desde a língua e religião até o sistema jurídico. O catolicismo é a religião predominante em ambos os países, também uma herança da colonização europeia.

Tanto o México quanto o Brasil são conhecidos por sua diversidade cultural. Ambos os países têm uma mistura de influências indígenas e europeias que se refletem na música, na culinária e nas festas populares. Festivais como o Carnaval no Brasil e o Dia dos Mortos no México são famosos internacionalmente e atraem turistas de todo o mundo.

Os dois países têm economias diversificadas e são membros do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. Ambos têm indústrias fortes em setores como agricultura, mineração e manufatura. Além disso, enfrentam desafios semelhantes, como a desigualdade social e a necessidade de reformas estruturais.

Com relação ao sistema jurídico, ambos os países são repúblicas federativas compostas por estados e um Distrito Federal. Embora o México seja influenciado pelo sistema legal civil romano-germânico e o Brasil tenha seu próprio Código Civil baseado em uma mistura de tradições legais romano-germânicas e francesas, os dois sistemas compartilham algumas semelhanças. Eles possuem uma Constituição que serve como a lei suprema do país, e a separação de poderes entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário é uma característica comum.

E mais, segundo Andrade (2021, p. 138), entre as principais cortes latino-americanas encontram-se Brasil e México, que se destacam por sua tradição jurídica, possuindo uma consolidação histórica, normativa e estrutural de suas instituições jurídicas. Uma característica comum a essas cortes é a igualdade formal entre o judiciário e os demais poderes, além da independência das cortes e a marcante importância atribuída às garantias e direitos fundamentais.

No México, a Constituição de 1917 é a base do sistema legal, enquanto o Brasil é regido pela Constituição de 1988. Ambas as constituições estabelecem direitos fundamentais, como liberdade de expressão, direito a um julgamento justo e igualdade perante a lei.

Tanto no México quanto no Brasil, o sistema judicial inclui uma variedade de tribunais que lidam com questões civis, penais e administrativas. Também em ambos os países, o Ministério Público tem um papel fundamental na promoção da justiça, sendo responsável por iniciar ações penais e supervisionar inquéritos.

A Suprema Corte de Justiça do México equivale ao Supremo Tribunal Federal no Brasil, e representa o mais alto órgão judicial e constitucional na nação mexicana, tal qual no Brasil, sendo composta por onze ministros. A Constituição atual do México ainda estabelece que apenas os órgãos do sistema judicial têm a responsabilidade exclusiva de estudar, discutir e proferir sentenças finais em disputas constitucionais ou ações de constitucionalidade que surgem entre os poderes da União, poderes estaduais, autoridades municipais, órgãos autônomos, ou em casos de contradição de uma norma com a Constituição (Andrade, 2021, p. 149).

E muito importante destacar, ambos países são signatários de diversos tratados internacionais de PI e de cooperação, a exemplo do TRIPS. Nesse sentido, conforme aduz

Acosta-Navarro e outros (2012, p. 76), os dois países alteraram suas leis de propriedade intelectual para incorporar as disposições do Acordo TRIPS, e no caso do México, também do NAFTA, resultando, à época, em níveis mais elevados de proteção de propriedade intelectual no México em comparação com o Brasil.

Por fim, ambos os países desempenham um papel ativo nas relações internacionais e são membros de várias organizações multilaterais, incluindo a ONU e a OMC. Eles também têm se esforçado para fortalecer seus laços bilaterais e regionais.

3.1 HISTÓRICO DA REGULAMENTAÇÃO NO MÉXICO

Em 2018, o México testemunhou uma mudança significativa na sua legislação de propriedade industrial com a modificação da Lei de Propriedade Industrial de 1991. Esta reforma, introduziu conceitos inovadores no domínio da proteção de marcas, mais notavelmente a inclusão do *trade dress*, marcando uma nova era na proteção da propriedade industrial no país. Cumpre ainda dizer previamente que o processo de registo de marcas, e das outras modalidades de PI está enquadrado juridicamente pela Lei de Propriedade Industrial e pelo Regulamento da Lei de Propriedade Industrial (RLPI).

Outrossim, para compreender como se originou essa nova regulamentação é primordial entender os motivos que levaram a essa reforma na *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*, e as respostas estão na Minuta do Decreto, assinado por Ernesto Pérez Astorga, Senador da República Mexicana que originou o pedido da Reforma Legislativa.

A história mostra uma progressão das sociedades agrícolas para as industrializadas, o crescimento do comércio global e a atual transição para uma economia baseada no conhecimento.

Esse processo histórico é extenso, começando com as primeiras marcas em produtos de consumo, passando pelo desenvolvimento da impressão e da metalurgia, máquinas a vapor e de combustão interna, feiras internacionais no século XIX, as primeiras vacinas, inovações adaptativas, até chegar ao desenvolvimento das telecomunicações, informática, globalização dos mercados, novas tecnologias da informação e medicina genômica.

A economia do conhecimento estimula a capacidade de criar e inovar, levando ao surgimento de novas ideias que se transformam em produtos, serviços e modelos de negócios. Em cada etapa desse desenvolvimento, surgiram invenções e criações que levaram à proteção legal dos criadores e inovadores, desde privilégios para os autores até leis de propriedade

industrial e tratados internacionais, culminando na criação de um sistema de comércio internacional que valoriza a proteção da propriedade intelectual.

A força e robustez da propriedade industrial de um país se refletem em sua economia, sendo o número de registros de marcas e de patentes um indicador da confiança que os empreendedores nacionais e internacionais têm para investir em empresas, bens e serviços.

A proteção à propriedade industrial moderna no México começou na década de 1990. Naquela época, o objetivo era adaptar o país às condições e desafios apresentados pela abertura de sua economia, além de cumprir com os compromissos assumidos nos tratados comerciais internacionais, especialmente o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLCAN).

Entre 1993 e 2018, o número de solicitações de marcas por ano, segundo o Instituto Mexicano de Propriedade Industrial, aumentou 440%, passando de 28.920 para 156.156, totalizando mais de dois milhões de solicitações nesse período.

Atualmente, no México, existem 1.073.566 marcas vigentes, o que coloca o país na 7ª posição no ranking internacional de marcas, segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), à frente de países como Brasil, Turquia, Alemanha e França, mas atrás dos Estados Unidos, China e Japão.

Nos últimos 20 anos, o mundo passou dos bens tangíveis para os intangíveis. Estes últimos são fruto do conhecimento e das criações do intelecto. Hoje, o motor mais dinâmico e poderoso da economia é aquele que utiliza o combustível dos intangíveis.

Por outro lado, é importante mencionar que iniciativa da mudança legislativa mexicana encontrou sua motivação no Plano Nacional de Desenvolvimento 2019-2024, publicado no Diário Oficial da Federação em 12 de julho de 2019, que estabelece como princípio da atual Administração a Economia para o Bem-Estar, entendida como a geração de bem-estar para a população, através do crescimento com austeridade e sem corrupção, com a criação de empregos, fortalecimento do mercado interno, impulso à agricultura, pesquisa, ciência e educação.

O Plano também reconhece que o México atualmente vive em uma economia mundial aberta, onde a revolução digital mudou as antigas lógicas do comércio e das relações sociais, e a integração econômica com os Estados Unidos é maior do que em 1982 ou 1988, antes do Tratado de Livre Comércio. Esta situação torna necessária a adequação do marco normativo vigente à nova realidade.

A antiga Lei de Propriedade Industrial não mais respondia aos desafios emergentes. Assim, busca-se proporcionar os mecanismos necessários para atingir esses objetivos e

implementar as normas mais recentes em matéria de propriedade industrial, derivadas dos acordos comerciais internacionais de última geração.

A minuta do Decreto teve como finalidade adaptar a legislação nacional sobre propriedade industrial aos padrões internacionais estabelecidos no Tratado Integral e Progressivo de Associação Transpacífico (doravante denominado TIPAT), que já está em vigor no país, bem como ao Tratado já ratificado entre México, Estados Unidos e Canadá (T-MEC) e ao Tratado de Livre Comércio entre México e União Europeia Modernizado, que ainda está em processo de ratificação.

A adição do inciso VII ao artigo 172 da Lei destaca a importância do *trade dress*. Definindo como a combinação de elementos visuais distintivos - como tamanho, desenho, cor, e embalagem - o *trade dress* passa a ser reconhecido como uma forma de marca, capaz de diferenciar produtos e serviços no mercado. Esta mudança representou um avanço significativo, permitindo que as empresas protegessem características únicas de seus produtos e serviços que anteriormente não eram cobertas pela lei.

As reformas de 2020 representam um avanço significativo na proteção da propriedade industrial no México, especialmente com a inclusão do *trade dress*. No entanto, os desafios na aplicação da lei e as nuances na avaliação da distintividade apontam para a necessidade de uma regulamentação mais clara e diretrizes específicas. À medida que o México continua a integrar as práticas internacionais de propriedade industrial, espera-se que a proteção do *trade dress* se torne mais robusta e definida, beneficiando inovadores e consumidores igualmente.

3.2 PROTEÇÃO DO TRADE DRESS NO MÉXICO

A partir da reforma à Lei de Propriedade Industrial em 2018 e a promulgação subsequente da *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial* em 2020, o México ampliou o conceito de "marca tradicional" para incluir as chamadas "marcas não-tradicionais", como *trade dress*, que engloba uma variedade de elementos operativos e de imagem comercial (Zavaleta, 2021).

Para Zavaleta (2021),

A imagem comercial está associada à aparência ou apresentação peculiar de produtos ou serviços, especialmente às negociações comerciais onde tais produtos são oferecidos, apresentando nesses locais elementos decorativos, cores, estilos de fontes, personagens, embalagens, designs, distribuição de móveis ou cardápios, ou mesmo o uniforme dos funcionários. Assim, a imagem comercial tem uma função dinâmica e um ingrediente psicológico, porque evoca no consumidor um conjunto de peculiaridades associadas ao produto ou serviço devido à distintividade inerente ou

adquirida através do uso, sendo que tanto o empresário como os produtos ou serviços abrangidos pela marca tornam-se reconhecidos e reputados.

Nesse sentido, cumpre citar que a regulamentação anterior, em seu artigo 213, inciso XXVI, indicava como infração administrativa, bem como ato de concorrência desleal, a utilização da combinação de “...elementos operacionais e de imagem que permitem identificar produtos ou serviços iguais ou suscetíveis de confundir com outros protegidos por esta Lei”²⁷. Todavia, essa redação dava margem a complicações, incluindo a correta e legítima atribuição do proprietário desses elementos operacionais e de imagem, as medidas cautelares pertinentes e, se necessário, a imposição de sanções ao usuário não autorizado desses elementos, isso tudo porque, até 10 de agosto de 2018, inexistia um direito formalmente designado ou que abrangesse o *trade dress*.

Desde a implementação das mudanças, o “Instituto Mexicano De La Propiedad Industrial (IMPI)” tem desempenhado um papel crucial na interpretação e aplicação da nova legislação. A instituição recebeu um número significativo de pedidos de registro de *trade dress*, com uma predominância para embalagens de produtos e imagens comerciais de postos de gasolina. Notavelmente, o IMPI tem aplicado critérios subjetivos para assegurar a distintividade do *trade dress*, diferenciando-o de marcas tridimensionais.

Apesar dos avanços, a aplicação da nova lei não está isenta de desafios. O IMPI tem enfrentado dificuldades em estabelecer critérios claros para a distintividade do *trade dress*, especialmente em casos onde este consiste em formas de uso comum ou necessárias para um resultado técnico. Essa área cinzenta exige uma análise cuidadosa para evitar a concessão de proteção a elementos que não possuem as características únicas necessárias.

Para registrar um *trade dress* no México, são necessárias informações detalhadas, incluindo nome e endereço do requerente, lista de produtos ou serviços, e uma descrição clara dos elementos visuais distintivos. Esta abordagem meticulosa visa assegurar que apenas *trade dresses* genuinamente distintivos sejam protegidos.

E para determinar se uma combinação de itens pode ser registrada como *trade dress*, dois elementos substantivos devem ser considerados: funcionalidade e distinção.

É importante considerar que se um dos elementos for funcional para o uso adequado do mesmo, ao invés de ser distintivo, o registro não pode ser concedido.

²⁷ Original: “...elementos operativos y de imagen que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley”.

Isso porque se busca um equilíbrio entre os direitos conferidos por uma patente e aqueles conferidos pelo registro de uma marca. Pretende-se evitar que o proprietário de uma marca se aproprie de um elemento funcional, por um tempo indeterminado.

Nesse sentido, para considerar certos elementos como *trade dress*, deve-se principalmente distinguir serviços e produtos de outros da mesma espécie, de forma que o consumidor possa associar esses elementos a uma única empresa.

Além do *trade dress*, a lei de 2020 expandiu a definição de marca. O antigo texto limitava-se a sinais visíveis, enquanto a nova versão abrange sinais perceptíveis pelos sentidos, possibilitando o registro de marcas sonoras e olfativas. Este avanço alinha o México com padrões internacionais de propriedade industrial, oferecendo proteção mais abrangente.

Por outro lado, a possibilidade de registrar marcas sob a proteção como *trade dress*, traduzidas como "imagem comercial", foi imediatamente aberta pelo Escritório Mexicano de Propriedade Industrial (IMPI), cuja base de dados contém até 26/12/2023 – 4.270 pedidos de registro de diferentes imagens comerciais como marcas registradas.

De fato, logo no primeiro dia de vigência (10 de agosto de 2018) das tão esperadas modificações acima mencionadas na Lei de Propriedade Industrial, foram depositados 35 pedidos de marca como *trade dress*, dos quais 31 relacionados à embalagem do produto e 4 para imagem comercial de postos de gasolina (em termos gerais, essa proporção entre o *trade dress* constituído pelas embalagens dos produtos e os estabelecimentos comerciais se manteve neste início de solicitações de marcas sob a proteção como *trade dress* no México).

Essa proteção foi confirmada na nova Lei de Propriedade Industrial, em vigor desde 05 de novembro de 2020, em que o artigo 172, enumerando os sinais que podem constituir marca, incluiu o inciso VII com idêntica definição (ou seja, a pluralidade de elementos visuais; imagem elementos, incluindo tamanho, desenho, cor, disposição da forma, rótulo, embalagem, decoração ou qualquer outro elemento que, quando combinados, possam cumprir uma função distintiva em relação a produtos ou serviços).

A definição posterior de imagem comercial da Corte está, mais ou menos, de acordo com o padrão internacional usual para sinais distintivos de *trade dress*, referindo-se à aparência visual ou aparência comercial de um produto ou serviço que pode cumprir uma função distintiva, derivada de uma combinação de elementos que podem incluir recursos, designs e formas 3D usados para apresentar um produto ou serviço (Reyes, 2023).

Nesse sentido, a menção à imagem comercial, ou seja, *trade dress*, no inciso VII do artigo 89 da antiga Lei de Propriedade Industrial do México e, no inciso VII do artigo 172 da nova Lei de Propriedade Industrial do México, relacionando ambos os artigos a "sinais que

"podem constituir uma marca" não deixa dúvidas quanto à proteção assegurada a esses sinais como marcas e não como elementos ornamentais ou complementares de uma marca registrada.

Em relação aos critérios do IMPI quanto à distintividade do *trade dress*, é interessante notar que os pedidos de marca de *trade dress* apresentados como combinações desses diferentes elementos têm sido deferidos na maioria dos casos e que, quando o registro é recusado, as recusas foram baseadas em motivos absolutos de falta de distinção sob considerações de mera descritividade.

Esse critério do IMPI, relativo à impossibilidade de uma marca *trade dress* cumprir função distintiva, é interessante porque tem permitido a proteção de formas de produtos que, se depositados como pedidos de marca 3D, teriam sido recusados pelo IMPI por falta de distintividade. De fato, os pedidos de marcas 3D são mais frequentemente recusados por considerações que se prendem tacitamente com elevada distintividade ou mesmo originalidade, ainda que expressamente suportadas por considerações relativas a formas que resultam exclusivamente da natureza dos bens ou são necessárias à obtenção de um resultado técnico (Reyes, 2023).

Em ambos os casos, é importante mencionar que no México é possível registrar tanto marcas 3D como marcas comerciais consideradas sem distintividade de acordo com os critérios do IMPI se o requerente puder provar a distintividade adquirida, ou seja, a marca proposta - inicialmente não-distintiva - tem significado secundário derivado de seu uso.

O IMPI tem um portal de acesso a serviços eletrónicos (PASE). O *Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial* (SIGA) é o portal oficial do IMPI, onde são publicadas as Gacetas das Patentes, Registros ou qualquer informação de interesse sobre a Propriedade Industrial.

As regras e critérios aplicados ao *trade dress* no México ainda não estão perfeitamente claros, especialmente porque o Regulamento da LPI alterada ainda está pendente de edição. Por exemplo, um dos primeiros registros de *trade dress* concedidos pelo IMPI foi o Reg. 1966712 para a marca *Valentina*.

A marca se define por uma garrafa de vidro fechada com tampa cor de laranja e um rótulo em que está inserido o desenho da marca em um fundo amarelo, além do nome *Valentina* no topo da tampa.

Figura 11 - Valentina



Fonte: México, site do IMPI²⁸, 2024.

Posteriormente, em pedidos semelhantes, os examinadores proferiram exigências solicitando aos requerentes que excluíssem das imagens e da descrição fornecida todos os elementos que não constituíssem elemento visual ou imagem distintiva dos produtos ou serviços a proteger, como a marca nominativa a que o *trade dress* foi associado. Sob este critério, o registro acima referido não deveria ter sido concedido devido à inclusão da marca *Valentina*.

Para tanto, é importante considerar a doutrina da funcionalidade, que proíbe o registro de características funcionais do produto, a fim de manter um equilíbrio adequado entre a lei de marcas e a lei de patentes, e evitar que o titular de uma marca se aproprie de uma característica funcional para um tempo indeterminado

Embora o reconhecimento e a proteção do *trade dress* na lei de propriedade industrial representem um grande avanço para o sistema de Propriedade Industrial no México, as referências acima mencionadas são conceitos básicos que mostram que o *trade dress* é uma figura complexa cuja regulamentação deve ir muito além de dois artigos. A este respeito, é de vital importância e urgência que o Regulamento da Lei estabeleça as regras correspondentes e suficientes para uma proteção eficaz deste tipo de marcas.

²⁸ Para mais informações, acessar:
<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi>.
Acesso em: 14 jan. 2023.

Figura 12 – Benefícios e características da imagem comercial



Fonte: México, site do IMPI, 2024²⁹.

3.3. EXEMPLOS DE REGISTROS CONCEDIDOS

O primeiro exemplo consiste no registro nº 2151639, protocolado no IMPI no dia 10 de agosto de 2018, e após cerca de dois anos teve sua concessão publicada no dia 30/09/2020, e a contagem da vigência segundo a lei mexicana de propriedade industrial é de 10 anos da data do protocolo, portanto, a marca tem validade até 10/08/2028. O tipo de marca é registro de imagem comercial. No tocante à sua descrição, a marca é constituída por uma garrafa transparente de água (com a marca *glaceau* em azul claro e no fundo a marca *smartwater* em uma combinação de cores azuis fortes e branco), e uma gota azul envolvendo a palavra água de um lado e a palavra inteligente do outro. A proteção foi solicitada na classe 32, para bebidas não alcoólicas, em nome de *Energy Brands Inc.*

²⁹ Disponível em: <https://www.gob.mx/impi/articulos/imagen-comercial-protege-las-caracteristicas-unicas-de-tu-producto-o-servicio?idiom=es>. Acesso em: 14 jan. 2024.

Figura 13 – Garrafa smartwater



Fonte: México, acervo de marcas do site IMPI³⁰, 2024.

Já o segundo exemplo, é o registro nº 2321874, também foi protocolado (depósito da marca) em 10/08/2018, mas sua concessão demorou mais de 3 anos sendo somente publicada em 08/11/2021 e sua vigência será até 10/08/2028. Foi solicitada a proteção como registro de imagem comercial para o *layout* de um posto de gasolina, onde as cores predominantes são a vermelha, branca e o desenho de um catavento formado por três lâminas das cores vermelha, azul e amarelo. A proteção foi solicitada na classe 37, para serviços de postos de gasolina no geral, em nome de *Jag Autoservicios, S.A. de C.V.*

Figura 14 – Posto Targo



Fonte: México, acervo IMPI, 2024³¹.

O terceiro exemplo, por sua vez, é o representado pelo registro nº 1975368, e foi solicitado no IMPI no dia 27/08/2018, e sua concessão ocorreu em apenas 6 meses. Sendo publicada no dia 27/02/2019. E a vigência de 10 anos será com base na data do protocolo até

³⁰ Disponível em:
<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2088182>. Acesso em: 12 jan. 2024.

³¹ Disponível em:
<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2088393>. Acesso em: 11 jan. 2024.

27/08/2028. Trata-se de uma caixa de embalagem para bebida. E sua proteção para marca de registro de imagem comercial, cujo produto é comercializado através de uma caixa retangular dura, cor azul por fora, e branca por dentro. Alguns pontos sobre: i. elementos para os quais não é solicitada proteção: tequila; ii. faz parte da classe 33: bebidas alcoólicas; e o titular é *Playa Holding Corporation*.

Figura 15 – Caixa de embalagem *Casa Dragones*



Fonte: México, acervo digital IMPI, 2024³².

Outro exemplo é o pote decorativo em forma de figurinha, registrado sob o nº 1966700, com data do depósito (protocolo) em 07/09/2018, e foi ainda mais rápida a sua concessão em que ocorreu em 5 meses com a publicação em 05/02/2019 e data da vigência calculada com base na data do depósito até 07/09/2028. O tipo de marca é de registro de imagem comercial. Tem-se como descrição que é um pote decorativo de 3 peças em forma de figurinha: cabeça, corpo e pote pequeno. A proteção é específica da classe 21 para utensílios e recipientes para uso doméstico e culinário; e uso geral. O titular é *German Flores Garcia*.

³² Pode ser visualizado precisamente no link:
<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2092628>. Acesso em: 14 jan. 2024.

Figura 16 – Pote decorativo



Fonte: México, consulta de disponibilidade de marca *online* IMPI, 2024³³.

Um quinto exemplo, para a ilustração do que se refere este trabalho é o do registro nº 2168888, com data de solicitação em 20/09/2018, mas a concessão levou mais de 2 anos para ser publicada em 04/11/2020 e data da sua vigência será de 10 anos da solicitação (depósito) da marca. Está registrado como imagem comercial e a marca é constituída pelo *design* e *layout* de um salão de beleza, equipado com teto branco e paredes com relevo vermelho e móveis brancos. A proteção se baseia na classe 44 para serviços estéticos e salões beleza. O titular é *Guinot*. Esse exemplo é particularmente interessante porque só inclui a disposição das cores, não inclui na proteção a forma do aparelho; a forma do móvel; a forma das prateleiras; a forma dos frascos; o formato das poltronas para tratamentos estéticos, como se verifica da figura a seguir.

Figura 17 – Design e layout do salão de beleza



Fonte: México, site do IMPI, 2024³⁴.

³³ Disponível em:
<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.cgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2097102>. Acesso em: 11 jan. 2024.

³⁴ Disponível em:
<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.cgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2102657>. Acesso em: 11 jan. 2024.

Um sexto exemplo está no registro de imagem comercial nº 2038919, protocolado em 20/09/2018, e concedido em exato 1 ano no dia 19/09/2019 e a vigência será até 20/09/2028. A marca consiste na cor azul aplicada ao conjunto circular. E não é solicitada proteção para as partes que aparecem em preto respectivo cabo e fio em forma de gancho. Do titular *Ideal Industries Inc.* a sua proteção é na classe 08 (ferramenta) para medir e puxar cabos.

Figura 18 – Medidor de cabos azul



Fonte: México, site IMPI, 2024³⁵.

Um diferente exemplo é o registro de imagem comercial nº 2182672, solicitada em 10/10/2018, que demorou cerca de dois anos para ser concedida no dia 1º de dezembro de 2020, e os 10 anos de vigência será até 10/10/2028. Consiste na proteção de diversos elementos que distinguem os estabelecimentos comerciais que funcionam sob a marca *Cremelupana*. Os elementos são a utilização de riscas horizontais das cores azul, laranja e brancas que são aplicadas nas paredes em diferentes espessuras; utilização de tenda com listras verticais da mesma espessura e nas cores branca e laranja. A proteção é na classe 35 para o comércio de laticínios, carnes, salsichas e produtos de mercearia, tanto no atacado, quanto no varejo. E o titular é *Miguel Angel Gonzalez Castelan*.

³⁵ Disponível em:

<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2102855>. Acesso em: 14 jan. 2024.

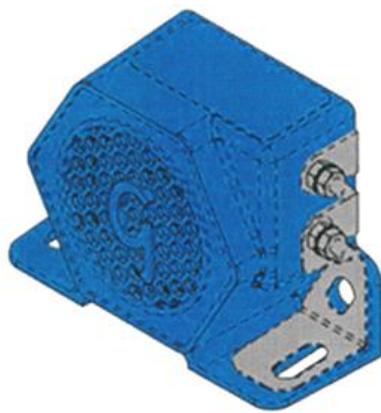
Figura 19 – Fachada e elementos Cremelupana



Fonte: México, site IMPI, 2024³⁶.

Também foi verificado na pesquisa o registro de imagem comercial nº 2025135 depositado (protocolado) em 15/10/2018, e foi analisado e concedido em 9 meses (26/07/2019) e sua data de vigência será até 15/10/2028. A marca consiste na cor azul, que cobre a superfície do alarme acústico de ré para veículos. No formato hexagonal com uma grade redonda com uma letra "G" justaposta. A reivindicação é para a cor azul, e foi enquadrada na classe 12 para alarmes de ré acústicos para veículos, em nome de *Grote Industries Inc.* As linhas tracejadas em preto o contorno, o sombreamento e/ou as áreas transparentes e não fazem parte da marca.

Figura 20 – Alarme de ré “G” azul



Fonte: México, acervo de marcas digital IMPI, 2024³⁷.

³⁶ Disponível em:
<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2112767>. Acesso em: 14 jan. 2024.

³⁷ Disponível em:
<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2115501>. Acesso em: 11 jan. 2024.

Mais um exemplo, está no registro de imagem comercial mexicano nº 2104470 solicitado em 18/10/2018, que demorou quase dois anos para ter sua concessão publicada em 03/08/2020. A contagem dos 10 anos de validade é baseada na data solicitação. Em nome de *Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. de C.V.*, refere-se a vista frontal do *design e layout* de um estabelecimento comercial de uma cervejaria, sobre fundo branco, com faixa superior vermelha e abaixo desta faixa há uma faixa fina preta, como se verifica da figura a seguir. A proteção foi enquadrada na classe 35 para os serviços de comércio de produtos, em especial bebidas, cervejas, alimentos e outros.

Figura 21 – Vista frontal do *design e layout* de Cervejaria



Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024³⁸.

Já o registro de imagem comercial nº 2104472 consiste em uma embalagem plástica denominada *Dragonzitos* que foi depositada em 30/10/2018, e aguardou quase dois anos para ser aprovada em 03/08/2020, mas a data da vigência (10 anos) é contada da data do depósito. Trata-se aqui de uma embalagem transparente nas cores vermelho e roxo, e no interior do produto nas cores verde, laranja, amarelo e roxo. Ainda no exterior as letras estilizadas que compõem o nome pequenos dragões em amarelo com relevo laranja. No fundo está um dinossauro na cor amarela junto com três dragões nas cores, rosa, verde com tons amarelos e roxo com tonalidades azuis. Também, uma serpente azul aparece em volta do pescoço do dragão rosa. No verso da embalagem, há pequenos dragões estilizados em amarelo com relevo laranja seguidos de um dragão com tons roxo e azul com boné de piloto aviador. A proteção foi solicitada na classe 30 para caramelos, produtos de confeitoraria, doces e guloseimas, em nome *Jorge Gerardo de la Mora Berenguer*.

³⁸ Disponível em:

<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2118121>. Acesso em: 11 jan. 2024.

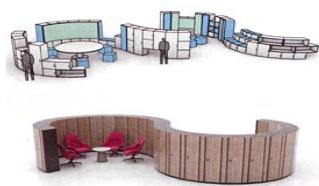
Figura 22 – Embalagem do Dragonzitos



Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024³⁹.

Pensando em reunir mais elementos ilustrativos, foram trazidos mais alguns registros de imagem comercial mexicanos depósito em 28/03/2019, concedido pouco mais de 1 ano em 16/12/2020 sob o nº 2190290. A marca consiste em um conjunto de prateleiras dispostas em disposições semi-circulares que atuam como divisórias, sendo tais divisórias formadas por prateleiras de diferentes tamanhos ou tamanhos iguais. As partes côncavas dos semi-círculos são os espaços de trabalho, enquanto as partes convexas dão acesso aos espaços de armazenamento das prateleiras, como se verifica na seguinte imagem. A especificação da proteção ficou na classe 20 a saber: móveis, especificamente prateleiras, que poderão ser metálicas relocalizáveis, de armazenamento, de metal, modulares e pré-fabricadas. O titular é *Eun Sistemas, S.L.*

Figura 23 – Divisórias para ambiente de trabalho



Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024⁴⁰.

³⁹ Disponível em:
<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2123868>. Acesso em 11. jan. 2024.

⁴⁰ Disponível em:
<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2186438>. Acesso em 11. jan. 2024.

O registro de imagem comercial nº 2104520, por sua vez, protocolado em 16/08/2019, foi concedido em menos de 1 ano no dia 03/08/2020 e consiste em recipiente colorido transparente, levemente curvado na vertical, mas com superfície plana, feito em plástico, com um atomizador amarelo na parte superior e uma pequena tampa de plástico transparente, ainda uma faixa vertical com um círculo no meio e ambos horizontais na cor verde, bem como a figura oval na cor laranja com o desenho de um mosquito amarelo na parte superior direita. Segue a figura retirada no site do IMPI para melhor compreensão. A proteção está na classe 5 para repelentes de insetos e outros derivados. E tem como titular *Carlos Enrique Ancona Gomez, Luis Alberto Ceballos Monraz.*

Figura 24 – Embalagem de repelente



Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024⁴¹.

Note-se também o registro de imagem comercial nº 2201570, de balcão de autoatendimento, no qual estão localizados monitores, teclados, impressoras, computadores, e predomina a combinação das cores vermelha e amarelo, foi depositado no IMPI no dia 15/10/2019, e concedido em 1 ano e 3 meses no dia 29/01/2021. Nas paredes do balcão há desenhos ou marcas relacionadas aos serviços que se distinguem. A proteção foi solicitada na classe 36 para serviços de comércio eletrônico, incluindo fornecimento de informações sobre produtos através de redes de telecomunicações. E o titular trata-se da rede *Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V.*

⁴¹ Disponível em:

<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2249453>. Acesso em 11. jan. 2024.

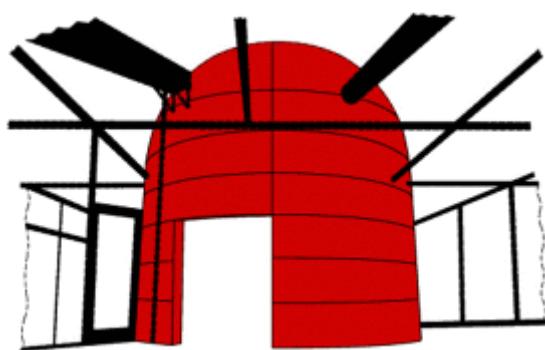
Figura 25 – Balcão de autoatendimento do Wal-Mart



Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024⁴².

É de se verificar também o registro de imagem comercial nº 2151081 (data do depósito 30/09/2019, concedido em 1 ano no dia 29/09/2020 e com vigência até 30/09/2029). As cores vermelho e preto são reivindicadas como características da marca. É de titularidade de *Equinix, Inc.* e sua proteção está para os serviços da classe 38, qual seja, serviços de telecomunicações e fornecimento de acesso a redes de telecomunicações.

Figura 26 – Design vermelho e preto da rede de telecomunicações



Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024⁴³.

Mais uma ilustração, o registro de marca comercial inscrito sob o nº 2102135 protocolada em 14/05/2019, concedida em 14 meses no dia 28/07/2020 e data da vigência até

⁴² Disponível em:
<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2277169>. Acesso em 11. jan. 2024.

⁴³ Disponível em:
<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2269940>. Acesso em 11. jan. 2024.

14/05/2029, refere-se a um recipiente (caixa) para dispositivos de fone de ouvido sem fio, na classe 09 para fones de ouvido, em nome de *Apple Park Way Num. Ext. One*.

Figura 27 – Caixa de fone de ouvido sem fio da Apple



Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024⁴⁴.

Além destes, há o registro de imagem comercial Registro nº 2104504 depósito em 14/05/2019, com pouco mais de 1 ano para ser concedido no dia 03/08/2020. A marca é constituída pelo *design* e *layout* exterior (fachada) de um restaurante, que é uma estrutura quadrada, em que a entrada e a saída se encontram em um dos vértices.

É composto por duas seções, a parte secundária da fachada que é a parte de trás, é cinzenta e aparece partições dessa cor, tendo duas linhas no meio, uma verde grossa e outra na parte inferior de amarelo fino, enquanto a seção principal, é composta por uma parede vermelha, que se aparece com tijolo vermelho que constitui a parte frontal que se destaca sobre a parede cinzenta, que tem treze arcos arquitetônicos que possuem uma bandeira amarela na parte superior da lateral, estes arcos arquitetônicos são divididos em cinco lado esquerdo como janelas de vidro, com estrutura de *hardware* verde, no centro três arcos que servem de entrada e saída para o restaurante com uma cerca de verde escuro delimitando a área de entrada, e cinco do lado direito ocupados como entrada para uma varanda, a varanda encontra-se em frente a estes cinco arcos de arquitetura delimitados por um cerca feita de verde escuro. na parte superior da fachada, que se aparece com uma construção de divisórias vermelhas, encontra-se uma base verde na parte superior da fachada, na qual existem quatro refletores com doze focos, distribuídos no topo da fachada. A proteção recaiu na classe 43 para serviços de restaurantes e tem como titular *Francisco Arturo Ramos de la Garza*.

⁴⁴ Disponível em:

<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2206490>. Acesso em 11. jan. 2024.

Figura 28 – Fachada do Restaurante *Ballpark*



Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024⁴⁵.

Além destes, mais alguns registros foram recolhidos para essa pesquisa, como o de imagem comercial nº 2241658 (protocolado em 09/09/2020, em menos de 1 ano concedido em 07/05/2021 e válido até 09/09/2030). Consiste em embalagem plástica em forma de pimentão com tampa vermelha com um pouco de verde. A embalagem tem letras gravadas na tampa. A classe de proteção é a 35 para o comércio de embalagens plásticas para molhos e tem como titular *Israel Sánchez Ávila*.

Figura 29 – Embalagem para molhos *Chile Ranch*



Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024⁴⁶.

Outro exemplo é o de Registro nº 2490896, data do depósito 06/08/2020, porém, teve que aguardar 2 anos e 5 meses para ter sua concessão no dia 03/01/2023 e a vigência será até 06/08/2030. caixa utilizada para armazenar e transportar bolos, doces, picolés, ao mesmo tempo sua função é uma pequena mesa de sobremesa fácil de transportar, como mostra na imagem.

⁴⁵ Disponível em:
<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2206316>. Acesso em 11. jan. 2024.

⁴⁶ Disponível em:
<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2418588>. Acesso em 11. jan. 2024.

Sob a titularidade de *Juan Carlos Vazquez Rojas*, a proteção foi solicitada na classe 16 para caixa para armazenagem de produtos.

Figura 30 – Caixa de armazenamento de produtos alimentícios azul



Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024⁴⁷.

Há ainda o registro de imagem comercial nº 2168211 com uma surpreendente concessão em apenas 2 meses da data do protocolo (10/08/2020), a mais rápida dos exemplos, sua concessão foi publicada no dia 30/10/2020, e sua validade será até 10/08/2030. Consiste na combinação de azul marinho forte e rosa (vibrante), de um vestuário, e a cor rosa é ornamental, junto com um escudo bordado composto pelo desenho de uma gota de água azul em forma de rosto com olhos e sorriso, em algumas gotas de água menores e no fundo duas folhas verdes da planta. Sob a titularidade de *Eymard Argüello Mancilla*, faz parte da classe 25, para uniformes para funcionários. Verifique-se a imagem a seguir:

Figura 31 – Uniforme azul marinho e rosa com escudo bordado



Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024⁴⁸.

⁴⁷ Disponível em:
<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2400423>. Acesso em 11. jan. 2024.

⁴⁸ Disponível em:
<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2402259>. Acesso em 11. jan. 2024.

Mais alguns últimos exemplos. Registro de imagem comercial nº 2364342 depositado em 09/04/2021, concedido em menos de 12 meses no dia 28/02/2022 e com vigência até 09/04/2031, que consiste na apresentação arquitetônica de uma construção retangular com paredes castanhas claras em que as quatro colunas ou pilares são vermelhas do chão ao teto e o contorno superior é rodeado por 7 linhas da mesma cor vermelha dos pilares, nos quais está montado o logotipo da marca *Caffenio* que é constituído por quatro vigorantes grãos de café apontando para o centro em forma de uma cruz representada pelas cores verde, café, vermelho e amarelo. A esplanada é composta por mesas e cadeiras brancas e cor vermelha, além de um bar com cadeiras altas da mesma cor, mostramos uma área de veículos para pedir e retirar alimentos/bebidas na janela. A proteção está vinculada a classe 35 para serviços de comercialização de produtos, a saber: bebidas à base de café, chá, leite, *smoothies (shakes)* ou *smoothies* à base de frutas ou legumes, sobremesas, sorvetes, biscoitos, sanduíches, crepes. A titularidade é de *Cafe Del Pacifico S.A.P.I. de C.V.*

Figura 32 – Design e layout da Caffenio



Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024⁴⁹.

O registro de imagem comercial nº 2243883, por sua vez, consiste na imagem comercial de uma caminhonete *pick up* branca com carroceria rosa, para distribuição de transportadores de água purificada, protocolado em 13/01/2021, concedido em apenas 4 meses no dia 13/05/2021 e sua data de validade até 13/01/2031, com proteção na classe 35 para serviços de instalações de filtros para água potável em de *Eymard Arguello Mancilla*.

⁴⁹ Disponível em:

<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=25287509>. Acesso em 11. jan. 2024.

Figura 33 – Picape da distribuidora de água potável



Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024⁵⁰.

Há ainda o registro de imagem comercial nº 2363912 solicitado em 05/11/2021, e concedido rapidamente em menos de 3 meses no dia 28/02/2022. A marca consiste em uma imagem de embalagem de papelão retangular, que na frente apresenta um logotípico da marca com as letras KG, estilizado na cor vermelha com uma extremidade vertical, na lateral pode aparecer uma faixa e no meio uma silhueta de colibri. Está classificada para produtos da classe 29, especificamente carnes, caldos de carne, refeições em que predomina a carne, feijões fritos, feijões enlatados, feijão com milho e feijão o com milho. O titular é *Kabaldi, S.A.P.I. de C.V.* Destaque-se que a marca foi protegida na classe de alimentos (classe 29), especificamente para carnes e feijões, enquanto, que a classe de embalagem em si (classe 16) não foi a requisitada.

Figura 34 – Embalagem KG



Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024⁵¹.

⁵⁰ Disponível em: <https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2480409>. Acesso em 11. jan. 2024.

⁵¹ Disponível em: <https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2643291>. Acesso em 11. jan. 2024.

O penúltimo exemplo é o registro de imagem comercial nº 2285514 protocolado no IMPI em 14/04/2021, e também foi rapidamente concedido em 4 meses no dia 12/08/2021 e sua vigência será até 14/04/2031. Refere-se a um recipiente branco com atomizador semicircular. Na parte superior, há dispensador em vermelho. Do pescoço vermelho a largura do recipiente ergonômico, observa-se seis alongamentos ou listras horizontais. Na parte central do corpo aparece o rótulo do produto com fundo verde, como característica da marca. Na parte superior da etiqueta pode-se observar uma borda azul, seguida de uma faixa amarela e no lado esquerdo uma pequena faixa vermelha. A marca aparece em letras vermelhas com destaque sobre um fundo branco que parece um brilho, seguido por uma linha de letras verdes e logo abaixo de uma faixa em duas cores azul e verde com bordas arredondadas. No lado inferior esquerdo há alguns exemplos de objetos nos quais o produto pode ser aplicado. No verso, na capa azul parte superior a marca aparece com letras vermelhas sobre um fundo branco que parece um brilho, seguido por uma linha verde letras e logo abaixo uma faixa verde escura, seguida da cor verde, característica do produto. A proteção foi solicitada para a classe 03 para produtos de limpeza. Além disso, tem como titular *Industrias Alen, S.A. DE C.V.*

Figura 35 – Frasco Cloralex



Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024⁵².

O último exemplo recolhido pela presente pesquisa foi o registro de imagem comercial inscrito sob o nº 2619574 solicitado no IMPI dia 15/05/2023, e concedido em apenas 5 meses no dia 30/10/2023. Com *design* tridimensional e formato constituído por uma garrafa em forma de urso, com tampa amarela na parte superior. No estômago do urso pode notar um desenho que parece um favo de mel em cores douradas com uma fita vermelha e uma abelha na parte central inferior. Na parte central deste *design* aparece a marca Deli Bell em letras brancas dentro

⁵² Disponível em:

<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2531359>. Acesso em 11. jan. 2024.

de uma fita vermelha com bordas douradas e na parte superior um sino. Registrada na classe 30 para mel. E tem como titular *Farmacia Guadalajara, S.A. DE C.V.*

Figura 36 – Garrafa Deli Bell



Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024⁵³.

3.4 ANÁLISE DOS CASOS BRASILEIROS COM BASE NO ESTUDO COMPARADO E POSSIBILIDADES PARA O REGISTRO DE MARCA POR *TRADE DRESS*

Nas discussões anteriores, foram explorados os conceitos fundamentais dos sinais distintivos, enfatizando a importância da identidade e propriedade nas marcas, e foi analisada a complexidade do *trade dress* no contexto brasileiro. Estes dois temas, embora distintos, convergem para um ponto central na proteção e gestão de ativos intangíveis no mercado: a marca como um sinal distintivo de imenso valor.

A marca, conforme já discutido, não é apenas um sinal distintivo, mas um ativo intangível de extrema relevância no cenário comercial e jurídico. Sua proteção e reconhecimento são cruciais para a identidade de uma empresa e para a percepção de seus produtos ou serviços pelo público. Paralelamente, o *trade dress*, integralmente relacionado à marca, refere-se ao conjunto de características visuais e estéticas que distinguem um produto ou serviço no mercado. Esta abordagem inclui, mas não se limita a aspectos como cores, formas, disposição da marca, embalagens, e, essencialmente, a impressão geral que o produto ou serviço deixa no consumidor.

Pode-se afirmar então que o *trade dress* proporciona uma proteção mais abrangente e geral em comparação com a proteção marcária, abarcando elementos que, inclusive, não seriam passíveis de registro como marca, conforme disposto nas vedações elencadas no artigo 124, inciso VIII da LPI. Assim, a marca constitui um importante componente do *trade dress* contudo, este não se limita a ela.

⁵³ Disponível em:

<https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2948335>. Acesso em 11. jan. 2024.

Desta feita, a discussão com casos práticos e análises de conflitos judiciais fornece uma visão ampla e aplicada sobre como o *trade dress* pode ser efetivamente protegido como parte integral do registro de marca.

O *trade dress*, ao se entrelaçar com a marca, forma um conjunto de elementos distintivos que podem ser protegidos e geridos para assegurar a singularidade e a competitividade no mercado.

Neste capítulo, considerando a importância do *trade dress* como elemento distintivo e a dificuldade em aplicar o instituto da concorrência desleal de forma precisa, surge a questão sobre a necessidade de uma resolução específica para o registro do *trade dress* como marca.

No que tange à análise casuística dos casos brasileiros de *trade dress* elencados, sob o viés do direito comparado do Brasil e México, cumpre apontar que existem características comuns e que poderiam vir a ser aplicadas, visando a facilitação da defesa dos interesses relacionados a este instituto jurídico, de modo que o sustentáculo principal deixa de ser somente a concorrência desleal.

Por isso que no julgamento do Recurso Especial nº 1.527.232/SP (Tema Repetitivo 950) pelo Superior Tribunal de Justiça, foi ratificado o entendimento de que para a Quarta Turma, o cenário fático-jurídico de concorrência desleal exige o desenho de um comportamento – amparado por um operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de certo produto ou serviço – que contrarie a conduta-dever que necessita ser observada no duelo pela clientela, via expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente, devendo ser avaliada diante de cada caso concreto.

Ademais, no mesmo julgado supracitado, foi apontado que a Terceira Turma adotou os seguintes entendimentos relacionados ao *trade dress*: a) constitui a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do produto ou serviço no mercado consumidor; b) 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; c) 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); d) 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 para caracterizar a similaridade notória e presumir o risco de confusão.

Isto posto, vê-se que na maioria dos casos nacionais elencados, há predominância de cópia de padrões visuais de embalagens (casos “*Panettones Visconti vs. Festtone*”, “*Kinder Ovo e Kinder Joy vs. Ovo Toys*”; e “*Natura vs. Jequiti*”), imitação ideológica e da forma peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido, ou seja, o traço individualizador, a roupagem ou particularidade na apresentação aos consumidores ou usuários habituais (caso “*Vila Fasano vs. Fasano Ville*”), cumprindo destacar que em todos os casos é apontada a similitude do sinal marcário, o que gerou reprodução indevida e violação.

Diante disso e em atenta observação aos casos do México, onde é possível o registro do *trade dress* como marca e se vê uma ampla gama de registrabilidade dos sinais distintivos, percebe-se que há similitude na proteção dos elementos fixos e visualmente perceptíveis, o que pode representar a sugestão de um possível desenvolvimento do instituto jurídico no Brasil, qual seja, enquadrá-lo como mais um tipo de marca não tradicional.

Esse conjunto de elementos identificativos e individualizadores de um produto ou serviço poderia passar a ser considerado uma marca não tradicional, contanto que esses elementos sejam fixos, distintivos e visualmente perceptíveis, eis que a própria LPI, por meio de seu artigo 122⁵⁴ admite o registro desses sinais. Os demais continuariam a ser objeto de proteção pelas outras formas existentes, como o combate à concorrência desleal, obviamente se cumpridos os requisitos para tanto. Assim, por qual razão o *trade dress* de um produto ou serviço não poderia ser um novo tipo ou forma de apresentação de marca passível de registrabilidade no INPI?

No seguimento desse entendimento, Barbosa (2006, p. 40) aduz que

numa análise triádica, à maneira de Peirce, a marca identificaria os produtos ou serviços na concorrência (referente), em face do elemento perceptível pelos sentidos, sinal ou nome (o significante), e igualmente, em face do significado, a origem dos produtos ou serviços – como percebida pelo consumidor.

Considerando que a normativa para a validação de novos tipos de marcas reside na capacidade destas serem reconhecidas pela sua função de distinguir produtos ou serviços, bem como de evocar uma origem diversa em relação à concorrência, não faz sentido não reconhecer a distintividade de sinais marcários que possam advir de estímulos externos diversos ou que representem um conjunto desses estímulos, de tal monta que o reconhecimento identitário seja claro.

⁵⁴ “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (Brasil, 1996).

Isto posto, fica nítida a limitação dos critérios de registro de marcas pela legislação brasileira, bem como as restrições impostas às novas marcas, em contraste com realidade internacional do México – que apresenta modelos de registrabilidade cujas exigências são mais flexíveis, possibilitando o registro de uma grande variante de sinais, desde que haja comprovada distintividade. Assim, pode-se afirmar que, tendo o *trade dress* uma fácil e perceptível representação gráfica, teoricamente não restam presentes complicações técnicas para que venha a ser acatado um pedido de registro como marca não tradicional, a fim de facilitar o empreendedorismo e desjudicializar os conflitos no *Brasil*.

Ainda, a proteção como marca do *trade dress* contribui para a expansão dos negócios e a promoção do comércio internacional, fortalecendo a economia global.

Dada a complexidade e a importância do tema, o Apêndice foi desenvolvido de forma ainda inicial, não definitiva, uma sugestão de resolução, servindo como um guia prático para a proteção do *trade dress* no Brasil.

CONCLUSÃO

No intuito de contribuir para o campo da propriedade intelectual e inovação, nessa dissertação são exploradas questões teóricas e práticas relacionadas à falta de uma regulamentação específica para o *trade dress* no Brasil. O que se observa na conjuntura global é que cada vez mais esse instituto integra as relações comerciais e jurídicas e o exemplo mexicano traz na América Latina, em uma realidade tão próxima, a possibilidade do registro de *trade dress* como marca.

Tendo isso em vista, a pesquisa procura discutir a possibilidade da proteção jurídico-econômica desse conjunto-imagem a partir do registro como marca. No entanto, para que isso seja feito de forma comprometida, é necessário entender de forma aprofundada os elementos e características do que se constitui como marca, em especial a partir dos sinais distintivos – com foco na identidade e propriedade – e das formas de apresentação e registrabilidade.

Em seguida, a partir da teoria da análise econômica do Direito, esse texto busca também fazer um apanhado teórico sobre o *trade dress*, analisando a legislação brasileira e internacional, discutindo regulamentos e diretrizes, bem como as principais dificuldades e desafios originados dessa falta de regulamentação. Isso é importante, principalmente para entender o estudo empírico empreendido no terceiro capítulo, em que há um exame dos casos judiciais relevantes para o tema. Nesse ponto, é realizada uma análise das decisões tomadas pelos tribunais brasileiros em relação à proteção do *trade dress*.

Nesse trabalho, fica demonstrado como o caso mexicano pode contribuir como um exemplo para o Brasil, e em especial como a proteção do *trade dress* como marca pode ser aplicada na prática, com destaque para a importância da distintividade e da função identificadora dos produtos ou serviços para a proteção do *trade dress* como marca. Além disso, visibiliza-se como uma possível legislação de propriedade industrial pode ser aplicada para proteger a concorrência leal e a inovação, sem deixar margem para a insegurança jurídica ou aplicações casuísticas como vem ocorrendo no Brasil, o que afeta a celeridade e torna as resoluções dos conflitos jurídico-comerciais mais lenta, o que gera prejuízos econômicos.

Isso porque são trazidos no último capítulo exemplos de registros mexicanos que podem ajudar a estabelecer parâmetros para a proteção do *trade dress* como marca no Brasil, uma vez que o país ainda não possui uma legislação específica para esse tipo de proteção. Esses registros são colhidos da base de dados de registros concedidos pelo Instituto Mexicano de Propriedade Industrial (IMPI).

A análise desse relevante material empírico auxilia na compreensão de como se pode realizar a proteção do *trade dress* como marca e de como a legislação de propriedade industrial pode ser aprimorada para proteger a concorrência leal e a inovação. Exemplos de registros concedidos pelo IMPI como o de nº 2151639, ou o de nº 2104472, ambos protocolados em 2018, protegem a imagem comercial de empresas (nesse caso, tanto de bebidas, quanto de alimentos). Esses registros foram concedidos após cerca de dois anos e reconhecem o conjunto-imagem, protegendo o *trade dress* como marca no México.

Proteger e reconhecer a marca é essencial para a identidade corporativa e a percepção pública dos produtos ou serviços. Da mesma forma, o *trade dress* abrange características visuais que diferenciam um produto ou serviço, incluindo cores, formas, disposição da marca e embalagens. Em comparação com a proteção de marca, o *trade dress* oferece uma abrangência mais ampla, englobando elementos não registráveis como marca. Assim, a marca é parte integrante do *trade dress*, que vai além dela. Exemplificando com casos e análises judiciais, é observado pormenorizadamente como o *trade dress* pode ser protegido como parte do registro de marca, formando um conjunto distintivo gerenciável para garantir singularidade e competitividade no mercado.

A análise de casos brasileiros em que há conflitos sobre *trade dress* revela características comuns aplicáveis na defesa desse instituto jurídico, indo além da concorrência desleal. No retomencionado Recurso Especial nº 1.527.232/SP, o Superior Tribunal de Justiça destaca que a concorrência desleal requer a identificação de comportamentos prejudiciais no cenário de produtos ou serviços. O *trade dress*, conforme a Terceira Turma, abrange elementos visuais distintivos, não se confunde com patentes ou marcas, e é judicialmente protegido quando há risco de confusão com produtos concorrentes, não se limitando ao confronto de marcas.

A decisão também sublinha que o *trade dress* não pode ser usado para ampliar direitos conferidos por registro, exigindo uma avaliação individualizada em cada caso. Em síntese, o *trade dress*, ao associar-se à concorrência desleal, representa uma combinação de elementos visuais protegidos judicialmente quando há risco de confusão, estabelecendo critérios específicos para sua definição e salvaguarda.

Os casos brasileiros trazidos, como os dos panetones e Kinder Ovo ressaltam a reprodução indevida e violação, centrando-se na cópia de padrões visuais distintivos. Observando o cenário mexicano, onde o *trade dress* pode ser registrado como marca, sugere-se uma possível alteração do instituto jurídico no Brasil, enquadrando-o como um tipo de marca não tradicional. A ideia é considerar elementos identificativos e distintivos como marcas, desde

que fixos, distintivos e visualmente perceptíveis, permitindo uma ampliação da registrabilidade no INPI e facilitando a resolução de conflitos.

Considerando as limitações na legislação brasileira e o material empírico mexicano, que permite o registro de uma ampla variedade de sinais, a adaptação do *trade dress* como marca não tradicional poderia simplificar o processo de empreendedorismo e reduzir litígios no Brasil. Além disso, a proteção do *trade dress* como marca contribui para a expansão dos negócios e a promoção do comércio internacional, fortalecendo a economia global.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACOSTA-NAVARRO, Julio Cesar *et al.* Legislação de propriedade industrial do Brasil e México no contexto do Acordo Trips e da epidemia da AIDS: um estudo comparativo. **Revista de Direito Sanitário**, v. 13, n. 2, 2012, fls. 76-107. Disponível em: <<https://doi.org/10.11606/issn.2316-9044.v13i2p76-107>>. Acesso em 14 jan. 2024.
- ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo (coord.); MANARA, Cecília. **A proteção jurídica do ‘Trade Dress’ ou ‘Conjunto-Imagem’**. Propriedade Intelectual em Perspectiva, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 1-20.
- ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Denominação de Origem e Marca**. Coimbra: Coimbra Ed, 1999.
- ANDRADE, Carlos Alberto Amorin de Sousa. Poder Judiciário na América Latina: análise dos Tribunais Superiores no Brasil, na Argentina, na Colômbia, no Chile e no México. **Revista Integrare** v. 1, n. 1, 2021. Disponível em: <https://estacio.periodicoscientificos.com.br/index.php/integrare/article/view/2260/186>. Acesso em 13 jan. 2024.
- ANDRADE, Gustavo Piva. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 112, p. 3-26, maio/jun. 2011.
- ANDRADE, José Maria Arruda. A importância da análise econômica do Direito. **Revista Consultor Jurídico**, mai. 2020. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2020-mai-31/importancia-analise-economica-direito>>. Acesso em: 27 jan. 2023.
- ASCARELLI, Tullio. **Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales**. Traducción de E. Verdera y L. Suárez-Llanos. Barcelona: Bosch, 1970.
- ASCENÇÃO, José de Oliveira. **As funções das marcas e os descritores (metatags) na internet**. In Revista da ABPI, n. 61. Rio de Janeiro, nov/dez 2002, p. 46.
- _____. **Concorrência desleal**. Coimbra: Almedina, 2002.
- BALCAZÁR, Gizelle Ruiz. **Designs and trade dress**. Publicado em 11 jan. 2021. Disponível em: <https://uhthoff.com.mx/en/designs-and-trade-dress/>. Acesso em 24 jan. 2024.
- BARBOSA, Claudio Roberto. **Propriedade intelectual**: introdução à propriedade intelectual como informação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
- BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- _____. **Proteção das marcas**: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
- _____. Da proteção do *trade dress* com ou sem direitos exclusivos. In: **Da Tecnologia à Cultura**: ensaios e estudos de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/tecnologia_a_cultura.pdf. Acesso em 13 jul. 2023.

_____. **Do trade dress e suas relações com a significação secundária.** [S.l.: s.n.], 2011. Disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/read/12503132/do-trade-dress-e-suas-relacoes-com-a-significacao-secundaria->. Acesso em 20 dez. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **REsp nº 1843339-SP (2019/0309317-8)**, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrigi, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencia=103785863&num_registro=201903093178&data=20191205&tipo=91&formato=PDF. Acesso em 07 jul 2023.

_____. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Resp 1527232/SP. Relator: Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em 13/12/2017. **Voto do amicus curiae ABPI (Associação Brasileira da Propriedade Intelectual).**

_____. Superior Tribunal de Justiça. **REsp 1.336.164-SP**, Quarta Turma., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201201574949&dt_publicacao=19/12/2019.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **REsp nº 1.527.232/SP (Tema Repetitivo 950)**. Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/12/2017, DJe 08/02/2018. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod tema_inicial=950&cod tema_final=950. Acesso em 6 jan. 2024.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **REsp 1.376.264/RJ**. 2013. Terceira Turma. Relator: Min. João Otávio de Noronha. Julgado em 09 de dezembro de 2014.

_____. **Acordo TRIPS – OMC - Organização Mundial do Comércio.** Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2023.

_____. **Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial.** Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2023.

_____. **Decreto Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.** Código da propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del7903.htm. Acesso em: 20 fev. 2023.

_____. **Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 15 jan. 2023.

_____. Ministério da Economia. **Portaria/INPI/PR nº 37, de 13 de setembro de 2021.**

CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. **Concorrência Desleal:** atos de confusão. São Paulo: Saraiva, 2013.

CARVALHO, Nuno Pires de. **A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas: Passado, Presente e Futuro.** Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2009.

_____. A propriedade intelectual como fator de diferenciação e o papel fundamental que desempenha para assegurar a livre concorrência. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, n. 968, jun. 2016. Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.968.11.PDF. Acesso em: 20 jan. 2023.

CARVALHO, Orlando de. **Direito das Coisas**. Coimbra: Ed. Centelha, 1977.

CARVALHO, Maria Miguel, “**Novas” marcas e marcas não tradicionais**: objecto, in AA. VV., Direito Industrial, vol. VI. Coimbra: Almedina/APDI, 2009.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**, Vol. I, parte 1, Rio de Janeiro: Edição Revista Forense, 1946.

_____. **Tratado da Propriedade Industrial**, Vol. II, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982.

_____. **Tratado da Propriedade Industrial**, Vol. I, parte 1, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010.

_____. **Tratado da Propriedade Industrial**. v. I, parte I – Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. **Proteção Das Marcas Visualmente Perceptíveis**. 1.ed. Curitiba, Juruá Editora, 2020.

_____. **Marcas não tradicionais**. Curso de Extensão – propriedade Industrial – Módulo II Rio de Janeiro: EMERJ, s.d.

_____. As Novas marcas Visuais à Luz dos Princípios do Direito Comercial. 2016. **Tese** (Doutorado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Disponível em: <<https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/19359>>. Acesso em 05 jul. 2023.

CESCON, Juliane Panizzo. Ensinamentos e aprendizados nas corporações de ofício em Portugal entre os séculos XVI e XIX na produção azulejar. **Temporalidades – Revista de História**, edição 23, v. 9, n. 1. jan./abr. 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/temporalidades/article/download/5821/pdf/>. Acesso em 10 jan. 2024.

CHINEN, Akira. **Know-How e Propriedade Industrial**. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997.

COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**, Volume I: direito de empresa. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

DEL MASSO, Fabiano. **Direito Econômico Esquematizado**. 2. Ed. São Paulo: Método, 2013.

- DELMANTO, Celso. **Crimes de Concorrência Desleal**. São Paulo: USP, 1975.
- DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro**, 4º Vol.: Direito das Coisas. 18. ed. aum. e atual. de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406/2002). São Paulo: Saraiva, 2002.
- DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Marcas e expressões de Propaganda**. Rio de Janeiro: Forense, 1984.
- ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Two Pesos v. Tacco Cabana**. 1992. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html>. Acesso em 10 dez. 2023
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Fundamentos de derecho de marcas**. Madrid: Montecorvo, 1984.
- GONÇALVES, Luís Manuel Couto. **Função distintiva da marca**. Coimbra: Livraria Almedina, 1999.
- GONZÁLEZ, Arturo Ishbak; DURO, Diego David Sánchez. **La protección de la imagen comercial o “trade dress” en México**. Publicado em 02 set. 2016. Disponível em: <https://www.mipatente.com/la-proteccion-de-la-imagen-comercial-o-trade-dress-en-mexico/>. Acesso em 23 jan. 2023.
- GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. **L’acquisition du droit sur la marque au Brésil**. Paris: Litec (Col. Du CEIPI - Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle), 1990.
- INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. **Análise do requisito de distintividade do sinal marcário (Manual de Marcas)**. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio. Acesso em: 14 jan. 2023.
- LANDES, William M.; POSNER, Richard A. **The Economic Structure of Intellectual Property Law**. Cambridge/London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003.
- MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. **Tratado de Direito Comercial Brasileiro**. 5.ed. Vol. V, parte I. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955.
- MÉXICO. **Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley de la propiedad industrial**. Disponível em: [https://infesen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-11-14-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Astorga_Propiedad_Industrial.pdf](https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-11-14-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Astorga_Propiedad_Industrial.pdf). Acesso em: 24 jan. 2024.
- _____. **Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual**. Acervo digital de marcas do IMPI. Disponível em: <https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/datos/bsqMarcasNoTradGralCombo.pgi>. Acesso em: 12 nov. 2023.
- MIRANDA, Pontes. **Tratado de Direito Privado**, Parte Especial, Tomo XVII, 2.ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1961.

MORA, Fabián González de la. El *trade dress*, la nueva arma contra la piratería. **Revista Forbes**. Publicado em 14 set. 2018. Disponível em: <https://www.forbes.com.mx/el-trade-dress-nueva-arma-contra-la-pirateria/>. Acesso em 24 jan. 2024.

MORO, Maitê Cecilia Fabbri. **Marcas tridimensionais**: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2009.

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

PRINTZEN, Ricardo Vinicio Rodríguez. **Análisis de la reforma a la ley de propiedad industrial en materia de marcas**. Publicado em mar. 2021. Disponível em: <https://www.lvmpg.mx/es/analisis-de-la-reforma-a-la-ley-de-la-propiedad-industrial-en-materia-de-marcas/>. Acesso em 24 jan. 2024.

REYES, Carlos A. **Trade dress in Mexico**: some considerations about their protection in our jurisdiction. Publicado em 05 jan. 2023. Disponível em: <https://www.mondaq.com/mexico/trademark/1267782/trade-dress-in-mexico-some-considerations-about-their-protection-in-our-jurisdiction>. Acesso em 23 jan 2024.

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça (TJRJ). Décima Sétima Câmara Cível. **Apelação Cível** Processo originário: 0004385-03.2011.8.19.0001. Julgado em 19/08/2012.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Agravio de Instrumento nº 2236170-55.2020.8.26.0000**; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 02/03/2022.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Apelação Cível nº 0191861-57.2009.8.26.0100**. Rel. Francisco Loureiro. Julgado em 7/3/2013.

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

SIERVI, Amanda Fonseca. **Efeitos da notoriedade em relação a distintividade marcária**: secondary meaning e degeneração. 2005. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da propriedade industrial**: marcas e congêneres. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003.

_____. “**Concorrência desleal**” vs. “**trade dress**” e/ou **conjunto imagem**. São Paulo: Ed. do autor, 2004, p. 213.

_____. **Trade dress e/ou Conjunto imagem**. Revista da ABPI, nº 15, mar-abr. de 1995.

_____. **O emprego inadequado do termo Trade Dress**. 16, jan. de 2017. Disponível em: <https://www.portalintelectual.com.br/o-emprego-inadequado-do-termo-trade-dress/>. Acesso em: 10 ago. 2023.

VILHENA, Pedro. Redescobrindo as fronteiras do direito de marcas: o desafio das formas não tradicionais de apresentação. **Revista da ABPI**, n. 176. Rio de Janeiro, jan/fev 2022.

_____. Registrabilidade de Marcas Não Tradicionais no Brasil: Situação Atual e Perspectivas. In: **The Trademark Reporter**. September–October, 2016. Vol. 106, No. 5. Disponível em: https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/resources/the-trademark-reporter/vol106_no5_a5.pdf . Acesso em: 2 dez. 2023.

ZAVALETA, Emilio Román. **La imagen comercial o trade dress**. Publicado em 06 abr. 2021. Disponível em: <https://auren.com/mx/blog/la-imagen-comercial-o-trade-dress/>. Acesso em 23 jan. 2024.

APÊNDICE

Este apêndice tem como objetivo fornecer uma sugestão de Resolução para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) relacionada à proteção da identidade visual comercial como marca no Brasil.

Tal como:

Dispõe sobre a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação de identidade visual comercial como marca, à luz do estabelecido pelo art. 122 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 1º Será registrável a identidade visual comercial como marca o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que:

- I- A identidade visual comercial compreenda os elementos fixos e visivelmente perceptíveis do *layout* de uma marca, incluindo sua forma, cor, embalagem, decoração, disposição, *design*, aparência visual e outros elementos distintivos que contribuam para a identificação do produto ou serviço no mercado; e
- II- A identidade visual comercial deve ser considerada como um conjunto de características distintivas que, quando combinadas, criam uma imagem única e identificável, capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos concorrentes.

Parágrafo único. O não atendimento ao disposto no caput ensejará o indeferimento do pedido enquanto identidade visual comercial como marca.

Art. 2º O registro de marca por identidade visual comercial será concedido quando o conjunto de elementos fixos e visivelmente perceptíveis apresentar características distintivas e não for meramente funcional ou necessário para a obtenção de um resultado técnico.

Parágrafo único. A proteção conferida a identidade visual comercial abrange o direito exclusivo de utilização dos elementos registrados, de modo a coibir a concorrência desleal e a confusão entre produtos ou serviços similares no mercado.

Art. 3º O requerente deve apresentar um pedido de registro de identidade visual comercial junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), contendo uma descrição detalhada dos elementos fixos e visivelmente perceptíveis que compõem a identidade visual comercial.

I - O INPI avaliará o pedido com base nos critérios de distintividade, não funcionalidade e não necessidade técnica, levando em consideração a percepção geral dos consumidores e a capacidade dos elementos de identificar a origem dos produtos ou serviços.

II - O registro de identidade visual comercial será concedido se o INPI considerar que o conjunto de elementos apresentados é distintivo, não funcional e não necessário tecnicamente.

Art. 4º Uma vez concedido, o registro de identidade visual comercial terá validade por 10 anos, podendo ser renovado a cada período subsequente de 10 anos.

I- O titular do registro terá o direito exclusivo de utilizar a identidade visual comercial registrada e poderá tomar medidas legais para reprimir a imitação, cópia ou uso não autorizado por terceiros.

II- A violação da identidade visual comercial registrada será passível de ações civis e/penais, incluindo o pedido de indenização por danos materiais e morais causados pela infração.

Art. 5º O titular do registro de identidade visual comercial poderá solicitar medidas cautelares e provisórias, tais como a apreensão de produtos que violem a identidade visual comercial registrada, bem como a proibição da sua comercialização, enquanto o processo de infração estiver em andamento.

Art. 6º Para renovar o registro de identidade visual comercial, o titular deverá apresentar um pedido de renovação no prazo de até 1 ano antes do vencimento do registro vigente.

I - O pedido de renovação deverá ser acompanhado do pagamento da taxa de renovação estabelecida pelas autoridades competentes.

II - A não renovação do registro de identidade visual comercial implicará na perda do direito exclusivo de utilização e proteção da identidade visual comercial registrada.

Art. 7º A data para a disponibilização no Sistema Eletrônico de Gestão da Propriedade Industrial – e-INPI do peticionamento relativo a pedidos de registro de marcas de identidade visual comercial será estipulada em ato próprio.

Parágrafo único. Até a disponibilização do formulário de peticionamento de que trata o caput, os usuários deverão utilizar o formulário referente às marcas tridimensionais, indicando que se trata de pedido de registro de marca de identidade visual comercial.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor em XX de XXXX de 202X.

A proteção da identidade visual comercial como marca é essencial para garantir a identificação e distinção de produtos e serviços no mercado, promovendo a concorrência justa e evitando a confusão ou engano dos consumidores.

É importante que os titulares de registros de identidade visual comercial estejam cientes de seus direitos e tomem medidas adequadas para proteger e manter o registro vigente.