

CRISTIANE SANTOS MANZUETO

**REQUISITOS OBJETIVOS PARA APURAÇÃO DA DISTINTIVIDADE NOS  
CONFLITOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O *TRADE DRESS* DE PRODUTO**

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

Orientador: José Carlos Vaz e Dias

Rio de Janeiro  
2011

CRISTIANE SANTOS MANZUETO

**REQUISITOS OBJETIVOS PARA APURAÇÃO DA DISTINTIVIDADE NOS  
CONFLITOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O *TRADE DRESS* DE PRODUTO**

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento - Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação

Aprovada em:

---

José Carlos Vaz e Dias, Doutor em Direito da Propriedade Intelectual e Investimento Estrangeiro pela Universidade de Kent, Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

---

Denis Borges Barbosa, Doutor em Direito Internacional pela UERJ, Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

---

Ricardo Sichel, Doutor em Direito Comunitário pela Universidade de Münster

## **AGRADECIMENTOS**

Dedico esta dissertação aos meus queridos pais, Lyane Maria da Cunha Santos e Washington Pinto Manzueto por terem me dado amor incondicional, ensinamentos de grande valia e todo o suporte necessário. Agradeço por toda a compreensão que tiveram durante o período de elaboração e aprofundamento da presente dissertação.

Agradeço meu irmão, Mauricio Manzueto, a quem admiro pela forma como conduz sua vida pessoal e profissional com ética, bondade, disciplina, foco e intenso trabalho, por todo apoio me dado nessa jornada.

A minha sempre fonte de inspiração na vida, minha avó Lya da Cunha Santos, cujos carinhos e risadas sempre me fortaleceram e, mais uma vez, tornaram-se fundamentais.

A Marcelo Bernardes, que tem se revelado um grande companheiro, especialmente, pelo diálogo tranquilo e pela paz que sinto ao estar a seu lado. Agradeço-o pelo apoio, compreensão, mesmo nos momentos mais conturbados de conclusão da presente dissertação.

Agradeço imensamente as mestras Patrícia Porto e Marianna Furtado de Mendonça que, mais que colegas do curso de mestrado, tornaram-se amigas para a vida toda dado o caráter, a amizade, o entusiasmo, incentivo e parceria durante todo o curso e fora dele.

À professora Patrícia Peralta, professora da Academia do INPI doutora em artes visuais pela UFRJ e ao advogado e mestre professor Pedro Nunes Barbosa, agradeço-os imensamente pelas discussões fundamentais para a condução e finalização da presente dissertação.

Muito obrigada à Dra. Adriane Bonato, com quem trabalho diariamente, me permitindo, assim, aprender sempre um pouco mais sobre mim. Sua competência e apoio foram, sem dúvida, cruciais para minha concentração e capacidade de conciliar os dias de advogada com os de mestranda.

Agradeço, também, a Dra. Camila Garrote, com quem tive o privilégio de trabalhar e ouvir sugestões relevantes para alcançar o presente objetivo.

Agradeço ao Professor Denis Barbosa, a disponibilidade do espaço físico, dos livros e materiais, o tempo roubado com diversas conversas fundamentais para tratar do tema, sem falar nas palavras de incentivo.

Agradeço, também, ao Professor Ricardo Sichel, pelas orientações valiosas e fundamentais para a conclusão da presente tese.

Por fim, agradeço ao meu orientador, Professor José Carlos Vaz e Dias pela confiança, disponibilidade e apoio.

## RESUMO

MANZUETO, Cristiane Santos. Requisitos objetivos para apuração da distintividade nos conflitos judiciais envolvendo *trade dress* de produto. 2011. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia da Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2011.

A presente dissertação aborda aspectos gerais, requisitos e forma de proteção do *trade dress*, isto é, do conjunto de características extrínsecas de um produto/estabelecimento, a partir da análise de relevantes decisões dos tribunais norte-americanos e brasileiros. O estudo dessa proteção desse instituto é relevante para o empresário que o cria, uma vez que constitui poderosa ferramenta identificadora e, também, para os consumidores que podem reconhecer a procedência de determinado produto ou serviço não apenas pelo nome, mas sim, pelo seu aspecto geral. Por não ter um tratamento específico na legislação brasileira, a proteção do *trade dress* encontra amparo nas regras da concorrência desleal, que são aplicadas pelos nossos tribunais. Contudo, a partir do exame de decisões dos tribunais brasileiros, no que tange especificamente a aferição de um dos requisitos fundamentais para a proteção do *trade dress*: a distintividade (originária ou adquirida) é possível notar inconsistentes decisões dos nossos tribunais brasileiros. A presente dissertação visa descortinar essa problemática causada pela forte carga subjetiva presente nos julgados sobre o tema, propondo a fixação de critérios objetivos para a apuração da distintividade (original ou secundária) que possam nortear os futuros julgados envolvendo o *trade dress* de produto. Enfrentar este ponto é crucial para minimizar a existência de julgados inconsistentes quanto ao requisito da distintividade e, assim, garantir uma proteção mais eficaz do *trade dress* no Brasil, signo de alta relevância não só para os empresários, mas também, para os consumidores que a partir deles identifica a procedência de determinado produto.

Palavras chaves: Trade Dress de Produto; Concorrência Desleal e Critérios objetivos para apuração da distintividade.

## ABSTRACT

MANZUETO, Cristiane Santos. Requisitos Objetivos para Apuração da Distintividade nos Conflitos Judiciais envolvendo *trade dress* de produto. 2011. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia da Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2011.

This paper discusses general aspects, requirements and form of protection of trade dress, ie, the set of extrinsic characteristics of a product / establishment, from the analysis of relevant US and Brazilian court decisions. The study of this protection is relevant to the entrepreneur who creates it, since it is a powerful identifying tool, and also for consumers so that they may recognize the origin of a particular product or service, not just by name but by its general appearance. Because it does not have a specific treatment under Brazilian law, the protection of trade dress is governed by the rules of unfair competition, which are applied by our courts. However, from examining the decisions of the Brazilian courts, especially those related to the measurement of fundamental requirements for the protection of trade dress, distinctiveness (original or acquired), one may find inconsistent courts decisions. This paper seeks to alleviate the problem of the strong subjective burden in trials on this issue, by proposing to set objective criteria for the determination of distinctiveness (original or secondary) that may guide future trials involving product trade dress. Addressing this point is crucial to minimize the existence of inconsistent decisions as to the requirement of distinctiveness and thus ensure more effective protection of trade dress in Brazil, which is of high relevance not only to businessmen, but also to consumers trying to identify the origin of a product.

Keywords: Product Trade Dress, Unfair Competition and objective criteria for determination of distinctiveness.

## LISTAS DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABAPI	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
AC	Apelação Cível
AI	Agravo de Instrumento
Circuit	Nome dos Tribunais Regionais subordinados as decisões da Corte Suprema Norte-Americana
CC	Código Civil
CDC	Código de defesa do consumidor
CRFB/88	Constituição da República Federativa Brasileira de 1988
CUP	Convenção da União de Paris
DJ	Diário de Justiça
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI	Lei da Propriedade Industrial
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TRIPS	Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights
TRF-2	Tribunal Regional da 2ª Região
UERJ	Universidade do Estado do Rio de Janeiro

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b>	09
<b>1 TRADE DRESS: ASPECTOS HISTÓRICOS GERAIS, CONCEITO E REQUISITOS DE PROTEÇÃO</b>	14
1.1 ORIGEM E CONCEITO	14
1.2 REQUISITOS FUNDAMENTAIS PARA PROTEÇÃO DO <i>TRADE DRESS</i>	22
1.2.1 Distintividade Originária	22
1.2.2 Distintividade Secundária ( <i>Secondary Meaning</i> )	33
1.2.3 Não-funcional	38
1.2.4 Risco de confusão ou associação: considerações relevantes para sua análise	44
<b>2 PROTEÇÃO DO TRADE DRESS NO BRASIL NO ÂMBITO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL</b>	53
2.1 A LIBERDADE COMO ELEMENTO ESSENCIAL DA ORDEM ECONÔMICA E OS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE	53
2.2 DA CONCORRÊNCIA E SEUS PRESSUPOSTOS	57
2.3 DA CONCORRÊNCIA DESLEAL E O TRADE DRESS	59
<b>3 EXAME DE JULGADOS BRASILEIROS ENVOLVENDO TRADE DRESS DE PRODUTO E A FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA APURAÇÃO DA DISTINTIVIDADE</b>	69
3.1 A IMPORTÂNCIA DO ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS EM CONSONÂNCIA ÀS QUESTÕES JURÍDICAS E MERCADOLÓGICAS QUE ENVOLVEM O TEMA	69
3.2 RECOMENDAÇÃO DE TESTE/ CRITÉRIOS OBJETIVOS NORTEADORES PARA A COMPOSIÇÃO DOS CONFLITOS SOBRE <i>TRADE DRESS</i>	79
3.3 APLICANDO O TESTE EM CASO REAL	85
<b>4 CONCLUSÃO</b>	97
<b>REFERÊNCIAS</b>	101

## INTRODUÇÃO

As técnicas empresariais e de *marketing* têm levado as sociedades empresárias a investirem não só na criação de marcas, mas também, na elaboração de formatos específicos para seus produtos e estabelecimentos, que muitas vezes desempenham papel identificador e, portanto, essencial na captação de clientela.

A disputa por mercados tem se tornado cada vez mais acirrada e, nesse contexto, é que surge a relevância da inovação tecnológica e de novos desenvolvimentos criativos para a inserção de produtos e serviços no mercado.

Como se sabe, não raras as vezes, os consumidores identificam produtos pelo conjunto de características peculiares: cores, formatação das embalagens, rótulo e outros elementos. E, ainda, distinguem determinado estabelecimento empresarial pelo seu conjunto visual (externo e interno) e, até mesmo, por sua fragrância, utilizados no interior da loja, criados pelas sociedades empresárias, observando-se o segmento mercadológico e o público alvo a ser conquistado.

De toda forma, em linhas gerais, o conceito de *trade dress* passa pelo entendimento do aspecto conjuntural (conjunto-imagem e elementos sensoriais) com características peculiares abrangentes de um produto ou estabelecimento, tornando-se, assim, valioso ativo na angariação de clientela.

Esse aspecto conjuntural criado passa a ser tão vital para determinados produtos/serviços, em alguns casos, que passa a desempenhar papel identificador, além de agregar aspecto decorativo. Isto porque facilita ao consumidor apontar, de imediato e precisamente para o fabricante e o produto/serviço que deseja, identificando as suas qualidades, características, antes mesmo de avistar a própria marca nele aposta.

Apenas a título ilustrativo, podemos citar como um exemplo clássico de *trade dress* de produto, as famosas garrafas *contour*<sup>1</sup> utilizadas para acondicionar o refrigerante identificado pela marca COCA-COLA.

---

<sup>1</sup>Disponível em:

<[http://www.cocacolabrasil.com.br/conteudos.asp?item=2&secao=39&conteudo=103&qtd\\_conteudos=1](http://www.cocacolabrasil.com.br/conteudos.asp?item=2&secao=39&conteudo=103&qtd_conteudos=1)>. Acesso em 15.02.2011.



A fama alcançada por essas garrafinhas é tamanha que, ainda que fosse impedida a visualização da marca COCA-COLA, o consumidor não teria dúvidas – a partir do formato novo e distintivo da garrafa e, ainda, da combinação de outros elementos visuais ali presentes – de que estaria diante do refrigerante identificado pela marca COCA-COLA.

No tocante ao *trade dress* de serviço, destacam-se as unidades franqueadas da Rede Mc Donald's, cujo aspecto extrínseco e intrínseco são também altamente distintivos. A Rede Mc Donald's é vista como exemplo essencial do nível de desenvolvimento do sistema de franquia, o denominado “*business format franchising*”, ou seja, a franquia com identificação peculiar e formatada de maneira padronizada, incluindo as características arquitetônicas internas e externas (combinação de cores, disposição das cadeiras, exposição do *menu*, dentre diversas outras). Não sendo, portanto, necessário sequer que o consumidor observe o título de estabelecimento para saber se está diante da renomada franquia de *fast food*, bastando apenas observar as características essenciais daquele estabelecimento.

Por exercer todo esse magnetismo e ter uma função identificadora é que o *trade dress*, assim como as marcas, tornou-se uma importante ferramenta para os agentes empresariais, dado o seu alto poder de fidelização de clientela em mercado global cada vez mais competitivo.

Inúmeros conflitos se instauram quando terceiros imitam o aspecto conjuntural de um produto ou estabelecimento com o objetivo de desviar clientela alheia e, assim, auferir lucro.

Apesar do *trade dress* não ser um fenômeno de *marketing* novo no Brasil, do ponto de vista jurídico, o seu estudo ainda ressurte de uma análise mais profunda, notadamente, quanto à verificação da presença dos seus requisitos de proteção e como esta se dá no ordenamento jurídico brasileiro, eis que tal instituto não se

encontra especificamente contemplado no nosso ordenamento jurídico, tampouco é passível de registro específico no Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI.

A proteção do *trade dress* no Brasil encontra amparo nas regras da concorrência desleal, tornando-se indispensável à análise de seus aspectos gerais e pressupostos.

Na prática, verifica-se que as decisões proferidas pelos tribunais brasileiros envolvendo disputas de *trade dress* são dotadas de alta carga de subjetividade e ainda não possuem uma orientação consistente para a apuração da presença do requisito da distintividade em determinado *trade dress*, para viabilizar a sua proteção.

Na tentativa de enfrentar essa celeuma, o presente trabalho tem por escopo avaliar os requisitos necessários para a proteção do *trade dress*, aspectos gerais sobre as regras da concorrência desleal, bem como julgados brasileiros envolvendo o *trade dress*, com foco no requisito da distintividade.

Após traçar esse panorama, pretende-se, em seguida, sugerir a fixação de critérios objetivos para a apuração da distintividade com o fito de auxiliar, de forma eficaz, os magistrados na apreciação das demandas envolvendo a violação de *trade dress*. Destaca-se que, para uma melhor abordagem do assunto, o presente estudo abordará apenas o *trade dress* de produto.

Para alcançar esse objetivo, o primeiro capítulo, centrará no estudo dos aspectos gerais quanto à sua origem, conceituação, bem como os requisitos para aquisição/proteção do *trade dress*. Para tratar do conceito e dos requisitos de proteção do *trade dress* no Brasil, serão abordados relevantes aspectos doutrinários e julgados sobre o tema nos Estados Unidos da América<sup>2</sup>. Tal abordagem não será comparativa e tem finalidade puramente didática para facilitar a compreensão do conceito do *trade dress* e os limites de sua proteção no Brasil.

Como não é todo aspecto conjuntural de um produto ou estabelecimento que pode ser passível de proteção, para que se compreendam os limites da proteção do *trade dress*, será realizada aprofundada abordagem de seus requisitos: distintividade (originária ou secundária: *secondary meaning*), a não-funcionalidade e o risco de confusão.

---

<sup>2</sup> Embora a experiência européia também seja relevante para o tratamento do *trade dress*, a presente dissertação teve como foco aspectos da experiência norte-americana.

Para a compreensão dos requisitos da distintividade (originária e secundária) e da não-funcionalidade, questões mercadológicas relevantes para o estudo do tema proposto, bem como decisões norte-americanas e brasileiras foram comentadas.

No tocante ao requisito de risco de confusão, estudado no referido capítulo, serão abordadas questões relevantes para a sua apreciação em conflitos envolvendo o *trade dress*, tais como: a importância da análise sucessiva (comparação binária), a aplicação da teoria da diluição e análise da particularidade nichológica como parâmetro de convivência (tipo do consumidor/produto, bem como a agressividade e dinamismo do segmento mercadológico).

No segundo capítulo, será tratado o tema da concorrência, seu conceito, os princípios basilares desse instituto, bem como seus pressupostos. Em seguida, será abordada a modalidade de proteção à concorrência desleal, seus requisitos e a sustentação legislativa.

Esse estudo profundo serve para demonstrar que a verificação dos atos de concorrência desleal também não deve restar limitado à apreciação meramente subjetiva, vez que existem pressupostos objetivos e essenciais, a serem preenchidos para a análise da concorrência.

Dada a abrangência e diversas peculiaridades sobre o tema da concorrência desleal, insta destacar que o seu estudo terá como foco exclusivo a violação do *trade dress* no Brasil.

Nesse segundo capítulo será ressaltada, também, a importância de um agente empresarial ser titular de outros direitos de propriedade intelectual (direitos de exclusiva): a marca mista, tridimensional, desenho industrial, cujos registros são concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para reforçar e invocar a proteção do *trade dress* cumulada com as regras da concorrência desleal se, é claro, estiverem presentes os pressupostos desta última.

Por fim, no terceiro e último capítulo, serão abordados julgados brasileiros quanto à proteção do *trade dress* de produto, sendo possível notar que a apuração da violação do *trade dress* ainda está submetida a uma forte carga subjetiva.

Os julgados foram escolhidos nos diversos tribunais brasileiros com o fito de demonstrar que a matéria do *trade dress* tem sido tratada, ainda, de forma subjetiva e, por conseguinte, inconsistente.

Essa abordagem torna-se importante para um raciocínio mais denso sobre o tema, propiciando a apresentação de critérios objetivos para a apuração da distintividade de determinado aspecto geral de um produto, de forma a servirem como norteadores aos magistrados na apreciação de conflitos envolvendo o *trade dress*.

Sem dúvida, apesar do tema *trade dress* não ser algo novo no Brasil, verificar-se-á que a apuração do requisito da distintividade é complexa e demanda um exame mais acurado e profundo pelos magistrados e operadores do direito.

O presente trabalho tem, portanto, como objetivo essencial o estudo dos contornos da proteção desse instituto para, ao final, sugerir critérios/testes objetivos para a apuração do requisito da distintividade nos casos de violação de *trade dress* de produto, que podem servir como relevante ferramenta para os magistrados, diminuindo, assim, a alta carga subjetiva ainda presente nos julgados sobre o tema.

# **1 TRADE DRESS: ASPECTOS HISTÓRICOS GERAIS, CONCEITO E REQUISITOS DE PROTEÇÃO**

## **1.1 ORIGEM E CONCEITO**

Em 11 de maio de 2011, a Leão Jr. S.A. e a Transportadora M.C Ltda., a quem foi transferido todo o portfólio das marcas “MATTE LEÃO”, ajuizaram ação judicial<sup>3</sup> contra a sociedade empresária B. Marini Mineradora-ME e Hidromineral Estância-ME., fabricante e distribuidora de bebidas à base de chás identificadas pela marca “MATE ATTIVA”.

As Autoras têm como objetivo principal a cessação da fabricação, comercialização e divulgação da bebida “MATE ATTIVA”, com conjunto visual bastante similar ao do produto “MATTE LEÃO”.

Em síntese, as Autoras alegaram que a atual embalagem dos produtos identificados pela marca “MATTE ATTIVA” adota aspecto visual bastante semelhante àquele presente nos copinhos que acondicionam o produto “MATTE LEÃO”, tanto no sabor natural, quanto no limão, podendo o consumidor continuar a ser levado a erro, dúvida ou confusão.

São esses os produtos<sup>4</sup> objetos da lide em comento “MATTE LEÃO” e “MATE ATTIVA”, no sabor natural e limão:

---

<sup>3</sup> Ação Ordinária n. 0139502-63.2011.8.19.0001, 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.

<sup>4</sup> Fotos extraídas da petição inicial. De acordo com as alegações das Autoras, os produtos estavam assim dispostos nas prateleiras de um mercado no Centro do Rio de Janeiro.



Após análise da forma de apresentação das embalagens, a juíza Maria da Penha da 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, deferiu liminar determinando que a Ré:

Se abstenha de fabricar, comercializar, divulgar, distribuir, importar e exportar, em todo o país, direta ou indiretamente, a bebida “MATE ATTIVA”, seja qual for a forma de acondicionamento do produto, com o conjunto visual que induza confusão com os produtos da “MATTE LEÃO” das agravadas, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)<sup>5</sup>.

Tal decisão levou em consideração (i) a coincidência do aspecto visual entre os produtos identificados pelas marcas “MATTE LEÃO” e “MATE ATTIVA”, (ii) o fato de os agentes econômicos serem concorrentes e (iii) a possibilidade de risco de confusão e, por conseguinte, o desvio de clientela, como se verifica pelo seu fundamento:

Cuida-se de ação fundada na Lei 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial, através da qual pretendem as autoras **fazer cessar violação do *trade dress*, do conjunto imagem, do seu produto MATTE LEÃO**, cuja marca lhes pertence, conforme registros perante o INPI anexados à inicial. Marca é o sinal distintivo de produto, mercadoria ou serviço. É o conjunto de sinais que estabelecem conexão entre o indivíduo e o mundo exterior. **O conceito de marca, no entanto, transcende o nome pelo qual o produto é identificado, aplicando-se também ao conjunto de toda a**

<sup>5</sup> Ação Ordinária n. 0139502-63.2011.8.19.0001, 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro Decisão publicada no D.J. em 19.05.2011.

**embalagem, ao trade dress, ao conjunto imagem.** Comparando-se as embalagens, as quais, além de impressas na petição inicial, foram também exibidas à esta Magistrada pelos patronos das autoras, forçoso constatar a similitude entre ambas, **diante da coincidência de elementos visuais**, sendo mesmo ínfimas e quase imperceptíveis as variações existentes, tudo a indicar, sem equívoco, a imitação da embalagem dos produtos das autoras. **Como os produtos da ré são destinados a concorrer diretamente com os das autoras, tendo o mesmo público alvo, sendo vendidos nos mesmos canais de comercialização, forçoso concluir pela possibilidade de ocorrência de confusão visual na clientela, haja vista que, observados lado a lado nas prateleiras, os produtos da ré não se distinguem ou se individualizam dos produtos das autoras.** (grifo nosso)

Em sede de Agravo de Instrumento, a Relatora Desembargadora Cláudia Telles de Menezes manteve a liminar concedida,<sup>6</sup> por entender presentes os requisitos para a sua concessão, reconhecendo, também, a possibilidade de confusão visual e a concorrência direta entre os agentes econômicos, como se verifica pelo trecho da decisão<sup>7</sup>:

**(...) os produtos são destinados a concorrer diretamente com o das agravadas, tendo o mesmo público alvo, levando a conclusão da intenção e possibilidade de confusão visual.**

Certo é que tais requisitos restaram preenchidos, **destacando-se ainda que a agravante não está proibida de comercializar seus produtos, pois a liminar atinge tão somente a comercialização de determinado produto com conjunto visual que induza a confusão do consumidor.** (grifo nosso)

Como se verifica, o caso em comento<sup>8</sup> envolve disputa travada por empresários em segmento mercadológico altamente competitivo, qual seja, bebidas, que aborda o aspecto geral dos produtos, tais como: combinação de cores, tipo e tamanho de letras, disposição das letras, figura utilizada.

Frisa-se que é a partir desse aspecto geral dos produtos ou serviços que o consumidor poderá reconhecer a sua procedência. Essa função identificadora, não está, portanto, limitada às marcas<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> Agravo de Instrumento n. 0025141-36.2011.8.19.0000, 5ª Câmara Cível. Agravante: B. Marini Mineradora M.E.

<sup>7</sup> Idem. A decisão monocrática que manteve a liminar foi publicada no D.J. em 6 de junho de 2011.

<sup>8</sup> Ainda não há decisão transitada em julgado sobre o caso.

<sup>9</sup> As marcas são símbolos distintivos e visualmente perceptíveis que assinalam produtos e/ou serviços, distinguindo a sua origem de outros produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, como se depreende da leitura dos artigos 122 e 123 da LPI.

Visando à fidelização da clientela, as sociedades empresárias investem maciçamente em técnicas empresariais e estratégias de *marketing* na criação e constituição da aparência geral de seus produtos ou estabelecimentos, capaz de torná-los diferenciados no mercado para merecerem proteção legal. Essa aparência geral de estabelecimentos e produtos é conhecida, pela doutrina e jurisprudência norte-americana<sup>10</sup>, como *trade dress*.

A noção de *trade dress* é trazida por José Carlos Tinoco Soares de forma ampla e didática, ressaltando que o *trade dress* pode englobar marcas, mas sua proteção vai além<sup>11</sup>:

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

(...)

**Na generalidade da expressão alguma coisa, pode se incluir mas, logicamente, não limitar as marcas figurativas ou mistas; tridimensionais;** a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patente<sup>12</sup>, 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 a apresentada com particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada origem. (grifo nosso)

Esse sinal identificador de um produto ou estabelecimento empresarial é também tratado pelo autor<sup>13</sup> como sendo 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 indicador da origem; o termo **‘trade dress’ significa a imagem total ou a aparência geral de um produto ou serviço**. (...) ‘trade dress’ é a 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

<sup>10</sup> The Supreme Court defines “trade dress” as the total image of a product which may include features such as size, shape, color, or color combinations, textures, graphics, or even particular sales techniques.” *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 US. 763 in <[www.lawschool.cornell.edu/research/cornell-law-review/upload/womg.pdf](http://www.lawschool.cornell.edu/research/cornell-law-review/upload/womg.pdf)>. Acesso em 15.05.2011>.

<sup>11</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Trade dress e/ou “conjunto-Imagem. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n.15, mar./abr.,1995. p. 25.

<sup>12</sup> O instituto das marcas, do desenho industrial e patentes são tratados especificamente pela LPI.

<sup>13</sup> Ibid., p.23.

imediatamente estabelecem que o produto se distânciava dos outros por isso que se torna inconfundível. (grifo nosso)

Denis Borges Barbosa<sup>14</sup> lembra que o *trade dress* foi inicialmente, entendido apenas como “vestimenta” do produto ou de um estabelecimento. Por essa razão, existem decisões judiciais no Brasil<sup>15</sup>, que utilizam a palavra embalagem, que literalmente significa a vestimenta ou a própria embalagem do produto, como sinônimo de *trade dress*. Tal conceito, no entanto, evoluiu e tornou-se mais amplo, passando a ser “*um todo ou conjunto significativo, do produto ou serviço, conjunto este que passa a compor o aspecto visual ou sensorial da imagem-de-marca – ou seja, do branding*”<sup>16</sup>.

Portanto, como se pode extrair da definição acima, ao contrário das marcas, o *trade dress* envolve o sinal visualmente perceptível além de outros aspectos que englobam o conjunto visual de determinado produto ou serviço, tais como características sensoriais<sup>17</sup> como, por exemplo, o cheiro e o som.

Por extrapolar aspectos visuais, é que a nomenclatura conjunto-imagem<sup>18</sup>, pioneiramente divulgada no Brasil, a partir dos estudos de José Carlos Tinoco<sup>19</sup>, parece não ser tão precisa para tratar de um instituto complexo como o *trade dress*.

<sup>14</sup> BARBOSA, Denis Borges. A propriedade intelectual no século XXI: estudos de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2009, p.162.

<sup>15</sup> “Marca Comercial – Exclusividade de uso – Produto similar lançado ulteriormente com embalagem e rótulo de configuração imitativa – Possibilidade de confusão na percepção dos consumidores. Ação de abstenção de uso de marca e rótulo procedente. Provimento parcial ao recurso” (AC 71568-1 – Tribunal de Justiça da Comarca de Jundiaí/SP)

“Caracterizou-se de maneira incontestável que a **similitude de embalagem** para produtos de mesma finalidade propiciava a confusão por parte do consumidor e o desvio de clientela que caracteriza até a concorrência desleal”. (Apelação Cível n. 638/88 - Acórdão publicado em 23/05/88 - Tribunal do Estado do Rio de Janeiro – Sexta Câmara Cível).

<sup>16</sup> BARBOSA, Denis Borges. Do *trade dress* e suas relações com a significação secundária. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade\\_dress.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf)> Acesso em 12.02.2011.

<sup>17</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2009

“*trade dress nada mais é do que uma nova nomenclatura de origem norte-americana que abarca em um só termo os inúmeros elementos que identificam a empresa como um todo, seja pelas características do local onde ela desenvolve suas atividades, projeto, decoração, aparência externa e interna, o cheiro, a música, a cor predominante de suas lojas, seja pelos aspectos dos produtos ou serviços por ela oferecidos*”.

<sup>18</sup> Padrão Visual de Distribuidora de Gasolina. Uso Indevido do “Trade Dress” pelo Posto de Gasolina. Revelia. Sentença de improcedência pautada na inexistência de alguns elementos distintivos da rede de postos de gasolina vinculada à distribuidora. Apreciação de elementos isolados. Questão que deve ser examinada sob o prisma do “*trade dress*” **ou conjunto imagem**, que é a reunião de elementos capazes de identificar e diferenciar um produto ou serviço dos demais, motivo pelo qual seus elementos não podem ser considerados isoladamente para fins de apuração da existência ou não de identidade dos padrões visuais de postos de gasolina e distribuidoras. (...) Estabelecimento da demanda que, globalmente considerado, é apto a induzir os consumidores a erro. Proveito da

Portanto, apesar de a terminologia “conjunto-imagem” ter sido largamente utilizada na doutrina e jurisprudência brasileira como sinônimo de *trade dress*, esta terminologia não será adotada ao longo do presente estudo.

Vale notar que esse conjunto-imagem ou *trade dress* pode estar relacionado a um produto ou estabelecimento, como destaca Celso Delmanto<sup>20</sup>:

A aparência de um produto ou serviço envolve a imagem total do produto e os aspectos característicos do serviço, por exemplo, o **aviamento de um estabelecimento comercial**. Este conjunto de características particulares e essenciais dos produtos e serviços é denominado também **conjunto-imagem** e pode incluir aspectos como formato, a cor, ou combinação de cores, o tamanho, a textura, gráficos, desenhos, embalagem e disposição de elementos visual ou sensorialmente perceptíveis. (grifo nosso)

O autor destaca, ainda, a função identificadora do *trade dress* e, por conseguinte, a importância do investimento dos empresários na criação de um aspecto global para determinado produto/estabelecimento, no processo de captação/fidelização de clientela<sup>21</sup>:

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

Para fins didáticos e para compreensão do conceito do *trade dress*, torna-se interessante e relevante a apresentação preliminar de alguns aspectos históricos no Brasil e nos Estados Unidos da América.

---

clientela alheia, lucrando indevidamente em detrimento da apelante, a gerar o dever de reparar os lucros cessantes por ela sofridos a serem apurados em liquidação de sentença. Uso não autorizado do “trade dress” (...) (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 18ª Câmara Cível, Des. Célia Pessoa, AC 2009.001.20096, Julgado em 26.05.2009.

<sup>19</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Concorrência desleal vs. “trade dress e/ou “conjunto-imagem. São Paulo: SRS, 2004.

<sup>20</sup> DELMANTO, Celso. Crimes de concorrência desleal. São Paulo: Ed. Bushatsky, 1975, p. 84.

<sup>21</sup> Ibid., p. 85

No Brasil, o surgimento do *trade dress* é marcado por julgado do Tribunal da Relação da Bahia, em 1875, envolvendo as marcas Rapé AREA PRETA vs. Rapé AREA PARDA<sup>22</sup>.

A Autora, que fabricava AREA PRETA, ajuizou ação judicial contra AREA PARDA com base na reprodução quase integral do elemento nominativo da marca, e, ainda, na semelhança do conjunto-imagem do produto: envoltórios, marcas, estampas, selo e avisos alegados como idênticos àqueles contidos na fábrica da Ré (“*trade dress*”), que contribuía para confusão e/ou associação indevida por parte do público consumidor.

Apesar de todas as evidências demonstrarem a presença do risco de dano irreparável à Autora (Rapé AREA PRETA)<sup>23</sup>, a ação judicial foi considerada juridicamente impossível pela inexistência, à época, de norma que configurasse a violação dos direitos por ela suscitados.

Por força da repercussão do episódio, entrou em vigor, no ano seguinte, a primeira lei a tratar das marcas de fábrica e comércio no Brasil (Dec. n.º 2.682/1875). Frisa-se que não foi criada norma ou legislação específica quanto à proteção do aspecto geral de produto ou serviço, isto é, o *trade dress*.

Como visto, porém, o julgado acima tratou de dois signos distintivos: as marcas e o *trade dress*.

Tais institutos possuem essência identificadora e possuem características próximas. Sem dúvida, como se verificará ao longo da presente dissertação, a abordagem de algumas peculiaridades no âmbito do instituto marcário será de grande valia para o estudo desse outro signo distintivo, o *trade dress*.

Nos Estados Unidos, o tema *trade dress* ganhou repercussão nos Estados Unidos da América com o julgado envolvendo Two Pesos Inc. e Taco Cabana, onde restou evidente que o conceito de tal instituto, por ser bastante amplo e subjetivo, ensejava diversas interpretações, além do que já estaria realmente contemplado na legislação de marcas daquele país<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> ALMEIDA, Custódio Armando Lito de. Concorrência desleal na era digital. Disponível em: <[http://www.custodio.com.br/downloads/concorrenca\\_desleal\\_na\\_era\\_digital.pdf](http://www.custodio.com.br/downloads/concorrenca_desleal_na_era_digital.pdf)> Acesso em 04.04.2011.

<sup>23</sup> O referido *leading case* contou com o patrocínio do advogado Dr. Rui Barbosa, que defendia os interesses da Rapé AREIA PRETA.

<sup>24</sup> Lanham Act (1946), 15 U.S.C. § 1125(a). “Any person who shall affix, apply, annex, or use in connection with goods or services, or any container or containers for goods, a false description or representation, including words or other symbols tending falsely to describe or represent the same, and shall cause such goods or services to enter into commerce...shall be liable to a civil action”.

No caso Taco Cabana, a Corte Suprema dos Estados Unidos da América definiu, o *trade dress* como “a imagem total de um produto, incluindo características como tamanho, forma, cor ou combinações de cores, textura, formato das letras e inclusive características particulares de vendas”<sup>25</sup>.

Para J. Thomas McCarthy<sup>26</sup>, relevante doutrinador norte-americano sobre o tema, o *trade dress* é exatamente essa totalidade de elementos em que um produto ou serviço é apresentado, cuja combinação forma um conjunto visual para consumidores, capaz de adquirir proteção exclusiva, como se fosse uma marca ou identificasse um símbolo de origem.

A noção de *trade dress* é bastante abrangente. Trata-se de um sinal distintivo composto por um conjunto de elementos visuais e sensoriais - cor ou combinação de cores, tamanho, forma, textos, gráficos, marca, técnicas de vendas, som, odor, características intrínsecas e extrínsecas de um produto ou estabelecimento, dentre outros<sup>27</sup> - capaz de permitir o consumidor a identificá-los ou distingui-los de concorrentes.

No Brasil, o *trade dress* não é contemplado expressamente no ordenamento jurídico, tampouco pode ser passível de um registro específico, como ocorre com as marcas, patentes, desenhos industriais, por exemplo. A tutela desta poderosa ferramenta de fidelização de clientela encontra, portanto, amparo nas regras da concorrência desleal.

Como será abordado adiante, não é todo aspecto conjuntural de produto ou serviço, que pode ser apropriado com exclusividade pelo seu criador, sendo necessário o preenchimento de certos requisitos indispensáveis para merecer proteção.

---

<sup>25</sup> Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc. (91-971), 505 U.S. 763 (1992).

<sup>26</sup> J. Thomas McCarthy, Desk Encyclopedia of intellectual property, p.441. apud MORO, Maitê Cecília Fabri. Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. Tese de Doutorado em Direito definida pela PUC/SP. p.50. “the totality of elements in which a product or service is package or presented. These elements combine to create the whole visual image presented to customers and are capable of acquiring exclusive legal rights as a type of trademark or identifying symbol of origin”.

<sup>27</sup> PIMENTA, Luiz Edgard Montauray, MENDONÇA, Marianna Furtado de. Trade dress e a tutela dos web sites. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 100, p.18-22, mai./jun., 2009. Os autores defenderam a possibilidade de e tutelar o conteúdo de web sites por meio da proteção ao *trade dress*, desde que o projeto gráfico não seja funcional e apresente suficiente distintividade (originária ou adquirida).

## 1.2 REQUISITOS FUNDAMENTAIS PARA A PROTEÇÃO DO *TRADE DRESS*

Para que o *trade dress* seja passível de proteção, ele deverá preencher determinados requisitos, que serão estudados de forma analítica. São eles:

- (i) Distintividade (originária e secundária)<sup>28</sup>
- (ii) Não-funcionalidade;
- (iii) Risco de confusão

### 1.2.1 Distintividade Originária

Para que um signo exerça sua função de identificar e distinguir a origem de um produto ou serviço, é necessário que ele apresente aspecto inerentemente distintivo, capaz de diferenciá-lo das demais apresentações existentes no mercado.

Alberto Almeida<sup>29</sup> conceitua signo distintivo como:

Meios fonéticos ou visuais, em particular palavras ou imagens, que são utilizados, na vida econômica e social, para a individualização do empresário ou do estabelecimento comercial, assim como os produtos ou serviços que eles fornecem, com o objectivo de os distinguir e de permitir ao público identificá-los. A clientela poderá reconhecer os produtos ou os estabelecimentos comerciais que procura diferenciá-los dos produtos ou estabelecimentos similares.

Essa individualização do empresário e a capacidade de o público consumidor identificar determinado sinal têm forte impacto econômico. Por essa razão é que os signos distintivos merecem proteção pelo direito.

Sua proteção, bem como o seu adequado uso por todos os concorrentes representa, sem dúvida, um estímulo à concorrência leal no mercado. Afinal, a proteção garante o uso exclusivo de sinais distintivos pelo empresário, permitindo-os investir em novos meios de conexão dos produtos ou serviços ofertados com os consumidores.

---

<sup>28</sup> Apenas para melhor compreensão, já que o requisito da distintividade alberga a distintividade originária e secundária, essas serão contempladas separadamente e, respectivamente, nos itens 1.2.1 e 1.2.2.

<sup>29</sup> ALMEIDA, Francisco Ribeiro de Almeida. Denominação de origem e marca, Coimbra: Coimbra Editora, 1999. p.14.

Nesse passo, como afirma Maitê Cecília Fabbri Moro<sup>30</sup>, os signos distintivos são verdadeiros veículos de concorrência, que beneficia toda a sociedade, merecendo, portanto, proteção.

Com efeito, o *trade dress* somente pode ser passível de proteção quando for inerentemente distintivo.

José Carlos Tinoco Soares<sup>31</sup> define com bastante precisão as palavras “inerente” e “distintivo”, que devem ser analisadas quando da apreciação de conflito envolvendo o *trade dress*:

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

No tocante à conceituação do *trade dress* como imagem intrínseca, inseparável e essencial, esta parece restar clara. Contudo, avaliar se determinado aspecto conjuntural de determinado produto ou estabelecimento preenche o requisito de distintividade é algo complexo, diante da carga de subjetividade impregnada na palavra “distintivo”.

Acerca dos sinais distintivos, Lélío Schmidt<sup>32</sup>, por sua vez, destaca que estes exercem função individualizante do produto, assumindo identidade própria frente aos seus concorrentes. E, dessa forma, criam em torno de seu objeto um campo de referência, que será magnetizado com as cargas que o consumidor vier a atribuir-lhe

<sup>30</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. A marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da propriedade intelectual. Tese de Doutorado em Direito definida pela PUC/SP, 2005, p.7

<sup>31</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Concorrência desleal vs. “trade dress e/ou “conjunto-imagem. São Paulo: SRS, 2004. 216.

<sup>32</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. Princípios aplicáveis aos sinais distintivos. In: JABUR, Wilson Pinheiro, SANTOS, Manoel J. Perreira dos. (Org.). Propriedade Intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 31.

pelas experiências, informações ou sensações que tiver sobre ele. Frisa-se que o consumidor é capaz, inclusive, de associá-los a determinada qualidade.

Mas, quando um sinal seria capaz de se diferenciar dos outros? Quando assumiria identidade própria frente aos seus concorrentes? Como avaliar essa característica em um caso prático? Essas questões serão enfrentadas na presente dissertação para que se possa verificar se determinado *trade dress* é ou não passível de proteção.

No caso das marcas, que também exerce a função de permitir ao público identificar determinado produto/serviço, sua proteção também depende do requisito da distintividade. Como se verifica pela norma do artigo 124, VI, da Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279/96 (LPI), resta vedado o registro de marca, sinal que tenha caráter necessário, comum ou vulgar sinal ou que guarde relação direta com o produto ou serviço a distinguir<sup>33</sup>.

A única ressalva a tal dispositivo é quando o sinal é revestido de suficiente forma distintiva, caso em que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI poderá conceder o registro de marca para tal sinal com ressalva quanto a não exclusividade de uso para termo/expressão necessário, comum ou vulgar ou sinal que guarde relação direta com o produto ou serviço a distinguir. O INPI poderá, ainda, conceder o registro para tal marca permitindo que esta conviva com outras semelhantes, uma vez que o seu titular não poderá se apropriar de tal termo.

A vedação contida na norma citada tem como objetivo impedir a apropriação de bens jurídicos comuns e integrantes da linguagem, símbolos padronizados e comumente utilizados pelo público para exprimir regras e pensamentos, viabilizando assim, a livre concorrência.

O mesmo conceito de distintividade presente nas marcas deve ser levado em consideração quanto ao *trade dress*, como ressalta Richard Posner<sup>34</sup>:

---

<sup>33</sup> A única ressalva a tal dispositivo é quando o sinal é revestido de suficiente forma distintiva, caso em que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI poderá conceder o registro de marca para tal sinal com ressalva quanto a não exclusividade de uso para termo/expressão necessário, comum ou vulgar sinal ou que guarde relação direta com o produto ou serviço a distinguir. O INPI poderá, ainda, conceder o registro para tal marca permitindo que esta conviva com outras semelhantes, uma vez que o seu titular não poderá se apropriar de tal termo.

<sup>34</sup> POSNER, Richard, como Desembargador-Relator no caso *Publications Int'l, Ltd. v. Landoll, Inc.*, 164 F.3d 337, 342 (7th Cir. 1998), cert. denied, 526 U.S. 1088 (Apr. 26, 1999). “The term “trade dress” refers to the appearance of a product when that appearance is used to identify the producer. To function as an identifier, the appearance must be distinctive by reason of the shape or color or texture or other visible or otherwise palpable feature of the product or its packaging. If it isn’t distinctive, it won’t be associated in the mind of the consumer with a specific producer. If it is distinctive, and if as a

O termo *trade dress* se refere à aparência do produto quando esta aparência é usada para identificar a sua procedência. Para funcionar como um identificador, a aparência precisa ser distintiva pela forma ou cor ou textura ou outra forma visual ou palpável do produto ou sua embalagem. **Se não é distintivo, ele não será associado na mente do consumidor a sua específica procedência. Se distintivo e, como resultado, identifica os produtos, o perigo aparece com a duplicação de aparências, esse *trade dress* causará, então, confusão ao consumidor quanto à origem do produto.** O consumidor pensará ser o produto de determinado produtor/fabricante que teve o seu *trade dress* copiado. **Trade dress tem, então, a mesma função da marca e é tratado da mesma maneira pelo Lanham Act e nos casos interpretando isso.**  
(tradução nossa – grifo nosso)

Interessante destacar que, nos conflitos envolvendo marcas, em geral, as cortes norte-americanas passaram a avaliar o caráter distintivo de determinada marca a partir de graus quanto à sua distintividade<sup>35</sup>. Para melhor compreensão, a eferida análise no âmbito marcário será estudada a seguir<sup>36</sup>, com exemplos fictícios.

a) Mais distintivas - Criação arbitrária: Termos fantasiosos que não guardam qualquer relação com o produto ou serviço. Exemplos: a marca “L’oréal” para produtos de beleza, a marca “Accenture” para serviços de consultoria;

b) Inerentemente distintivos, contudo menos fortes – Criação sugestiva: Termos que requerem alguma conexão ou imaginação para determinar a natureza do produto ou serviço. Ex: marca

---

result it comes to identify the producer, the danger arises that the duplication of this appearance, this “trade dress,” by a competing seller will confuse the consumer regarding the origin of the product; the consumer may think it the product of the producer whose trade dress was copied. Trade dress thus serves the same function as trademark, and is treated the same way by the Lanham Act and the cases interpreting it. *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 773 (1992); *Blau Plumbing, Inc. v. S.O.S. Fix-It, Inc.*, 781 F.2d 604, 608 (7th Cir. 1986); 1 J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 8:1, pp. 8-3 to 8-4 (4th ed. 1998)74.

<sup>35</sup> A Suprema Corte Norte-Americana aprovou o uso dos critérios de marcas para a análise dos aspectos distintivos no Trade Dress. No caso *Two Pesos*, há a menção aos casos *Abercrombie & Fitch Co. vs Hunting World Inc.* (2nd Cir. 1976), *Devan Designs Inc vs Pallister Furniture Corp.* (4th Cir. 1993) e *Chevron Chemical Co. vs Voluntary Purchasing Groups Inc* (5th Cir. 1981).

<sup>36</sup> TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golo. Concorrência desleal: trade dress. *Revista Eletrônica do IBPI*, a.1, n.1 p. 4-22. Disponível em:

<<http://www.ibpi.org/media/bceac241c78c151affff802bac144226.pdf>> Acesso em: 10.02.2011.

Coppertone (Tom de Cobre) para bronzeadores, marca Suave Clima para ventiladores<sup>37</sup>;

c) Não distintivos, mas que podem adquirir aspectos diversos da atividade (Sentido Secundário) – Criações descritivas: Termos que descrevem aspectos, qualidades ou características de um produto ou serviço. Exemplo: Super Club para rede de hotéis<sup>38</sup>;

d) Absolutamente não distintos e incapazes de adquirir aspectos diversos da atividade – Genéricos: Exemplo: Favela *Tour*<sup>39</sup> para serviços de turismo em favelas.

Tais critérios foram extraídos de casos que envolveram proteção de marcas e nem sempre são determinantes para os conflitos envolvendo o *Trade Dress*, por não abrangerem o *design* de produtos.

Como seria possível, então, avaliar se determinado aspecto geral de um produto atende ou não a esse requisito? A resposta para essa questão não é única, dada a sua complexidade e inúmeras características para a análise da presença do requisito da distintividade. Por esse motivo, o requisito da distintividade é tratado com profundidade, bem como aspectos mercadológicos ao longo da dissertação.

Por ora, vamos nos ater a aspectos relevantes quanto à distintividade. Assim como ocorre no caso das marcas, o aspecto distintivo de determinado *trade dress* pode ser adquirido ao longo do uso extensivo da “aparência” (*secondary meaning*, a ser tratado no próximo item) ou desde o lançamento de um produto ou serviço.

<sup>37</sup> TRF2 - AC 11109 90.02.12253-5, Rel. Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, Julgamento: 31/01/2006, Órgão Julgador: Segunda Turma Especializada, Publicação: DJU - Data:15/02/2006 – p.74, APELAÇÃO -PROPRIEDADE INDUSTRIAL -MARCA - EXPRESSÃO DE USO COMUM - RECURSO IMPROVIDO I - A expressão "SUAVE CLIMA" exprime condições climáticas, sem referência à noção de qualidade de produtos eletrodomésticos, mesmo tratando-se de ventiladores. II - Sendo o clima um conjunto de condições meteorológicas, **ventilador algum tem condições de alterá-lo ou torná-lo mais suave, não podendo a expressão, portanto, ser tida como genérica ou designativa do produto.**

<sup>38</sup> “Nota-se pela farta documentação trazida aos autos **o farto investimento em propaganda e marketing feito pela ré ao redor do mundo, tornando sua marca SUPER CLUBS realmente notória e reconhecida**, inclusive pela imprensa e até mesmo pelo grande público, ainda que o tipo diferenciado de lazer e turismo que proporcione seja apenas sonho de consumo. (...) Sentença proferida pelo Juiz Carlos Eduardo Borges Fantacini. no Processo n.º 000.05.119300-3 (VRL International Limited e Village Resorts do Brasil Ltda. vs. HOTELARIA BRASIL LTDA.). 25ª Vara Central da Comarca de São Paulo.

<sup>39</sup> Pedido de registro No. 822462591 para a marca FAVELA TOUR foi indeferida com base no artigo 124, VI por ter o INPI entendido que seria descritiva para o serviço que visa a assinalar.

Como se verificou a partir do conceito distintividade, a identidade ou semelhança com “aparência total” já constituída anteriormente por terceiro, resta prejudicada a proteção do *trade dress*. Assim, para a análise do atendimento ao requisito de distintividade, faz-se necessário um olhar acurado ao que já existe no mercado. Afinal, para ser distintivo, o *trade dress* deve se distanciar daquilo que já existe no mercado (domínio público) ou, até mesmo, do que configura ou restou configurado como código de mercado.

Para essa análise do que já existe semelhante no mercado, a teoria alemã, Teoria da Distância<sup>40</sup>, bastante utilizada nos conflitos de marcas, também poderá ser útil nos casos de conflitos envolvendo *trade dress* para a verificação se aparência geral de um produto preenche o requisito da distintividade.

Filipe Fonteles Cabral<sup>41</sup> explica essa teoria:

A teoria da distância, calcada nos princípios da equidade e igualdade, sustenta a coexistência de marcas tendo em vista uma situação de fato, ou seja, o convívio concreto e harmônico de signos semelhantes. É, portanto, uma teoria essencialmente defensiva, uma vez que tem por finalidade defender ou o uso ou o registro de uma marca.

Para melhor compreensão dessa importante teoria também no caso do *trade dress*, vale transcrever trecho do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal<sup>42</sup>:

**De fato, uma marca nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si. É, grosso modo, a idéia primacial da Teoria da Distância.**

Neste sentido a seguinte decisão do Supremo Tribunal de Justiça no recurso de revista nº 02B3431, que tal idéia: “Propondo que o titular dum sinal distintivo (a marca “Dr Martens”, neste caso) **não pode exigir que um sinal concorrente** (o da ora recorrente) **guarde maior distância em relação ao seu sinal do que aquela que ele próprio observou relativamente a sinais preexistentes** (no caso, a predita marca nº 247.987, “Dr. Martinez”, da ora recorrente), **essa**

<sup>40</sup> Friedrich-Karl Beier, Basic Features of Anglo-American, French and German Trademark Law, IIC 1975 Heft 3, nota 66: “According to this theory the scope of protection of a plaintiff's mark in an infringement action against a second mark does not extend beyond the distance which the plaintiff's mark has kept itself from similar marks of competitors, see BGH decision in GRUR 1952 419, 420 *Gumax/Gumasol* and BGH in GRUR 1955 415, 417.

<sup>41</sup> CABRAL, Felipe Fonteles. Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva? Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n.58, mai./jun.,2002. p.24.

<sup>42</sup> TRF-2, 2ª Turma Especializada, AC 1999.51.01.002902-8, Desembargador André Fontes, decisão unânime, DJ 15.04.2008.

**teoria surge reportada essencialmente a sinais fracos**, isto é, desprovidos de eficácia distintiva, a que falte aptidão diferenciadora.

Como se infere do julgado acima, a verificação da distintividade de um *trade dress* exige uma análise atenta do mercado e, ainda, do código simbólico construído em relação ao mercado pertinente.

A relevância dessa análise foi muito bem destacada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região<sup>43</sup>, que tratou de analisar a ocorrência de violação de *trade dress* envolvendo latas de tintas:

O signo sobre o qual se controverte nos presentes autos é composto a partir do contorno de um recipiente do tipo lata, contendo em sua extremidade superior uma faixa em azul escuro. Procedendo a uma análise minuciosa, não visualizo qualquer vinculação imediata entre a denominada “blue band” e o segmento mercadológico de tintas.

**Contudo, evidencia-se, como bem destacado na sentença, que há várias empresas que se utilizam do mesmo design na confecção de seus recipientes ou embalagens, o que afasta a necessária distintividade capaz de dar azo a um registro marcário, cujo objetivo primordial é conferir exclusividade ao seu titular.**

Com efeito, o conceito de *trade dress* vem se tornando cada vez mais relevante no mercado empresarial. Trata-se da proteção ao conjunto-imagem ou da aparência de produtos ou serviços, o que abrangeria, dentre outras características, um esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais. É o caso, por exemplo, da singular e inovadora forma da garrafa de Coca-cola. (...) partindo dessa premissa, não entendo que a faixa azul-escuro situada no topo da embalagem/recipiente tenha se transmutado em índice notório da origem do produto da autora, capaz de diferenciá-lo no mercado empresarial como uma inovação.

**Certos segmentos mercadológicos ostentam características e elementos visuais similares e, até mesmo, idênticos, resultantes da tendência de mercado aplicada para a caracterização visual deste tipo de produto, situação que se coaduna com a hipótese em tela.**

**Nesse caso, não há que se falar em exclusividade de uso dessas características, isoladamente, tendo em vista que seu uso é generalizado, retirando a característica de distintividade inerente à proteção ao *trade dress*. (grifo nosso)**

---

<sup>43</sup> AC No. 2002.51.01.025650-2. 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Desembargadora Relatora Lilian Roriz, decisão unânime, D.J de 13 de junho de 2008.

No julgado acima foi destacado que as características de um produto não podem ser passíveis de exclusividade quando o seu uso é generalizado ou resta padronizado para certos segmentos mercadológicos.

Com efeito, torna-se indispensável para a apuração da distintividade de determinado *trade dress* a verificação do código de mercado de determinado segmento mercadológico, bem como eventual uso generalizado de tal conjunto em determinado segmento de mercado por outros competidores. Não há como se dar exclusividade de uso de certas características para determinado titular, se estas já estão sendo largamente utilizadas por outros competidores.

Assim como não há como se conceder a exclusividade de determinada aparência geral de um produto já inserido no conceito de código de mercado ou linguagem de categoria, cujo conceito é bem indicado por Professor Guilherme Sebastiny<sup>44</sup>:

Quase todo segmento possui uma linguagem compartilhada e um tema compartilhado sobre o produto. Para entender melhor essa questão, façamos uma metáfora. Da mesma forma que diferentes escritores podem se valer das mesmas palavras (linguagem compartilhada) para contar a mesma história (tema compartilhado) seus textos serão essencialmente diferentes, não apenas pelas características distintivas, mas também pela maneira que ordenou e narrou os fatos comuns. Portanto, a existência de um código comum não deve ser observada como falta de identidade, e sim como o compartilhamento de semelhanças que permitem ao consumidor identificar o segmento do produto. Soma-se à estas características a estrutura das embalagens e a maneira como é apresentada no ponto de venda. **Sobre a linguagem de uma categoria não cabe nenhuma forma de proteção. É direito de qualquer novo entrante neste mercado se fazer valer destes códigos comuns quando estes estiverem presentes e já compartilhados por diversas marcas. Não obstante, em toda categoria de produtos existem líderes de vendas e existem desafiantes. Uma estratégia comum para ambos é a criar uma identidade distintiva que rompa com a linguagem do segmento ou do líder, em uma tentativa de expressar diferencia e atrair para si a atenção do consumidor. É comum que esta estratégia traga riscos e demandem sempre altos investimentos em publicidade para garantir o reconhecimento do produto por parte do consumidor. É um esforço de diferenciação caro, arriscado, mas legítimo. Um movimento diferente ocorre em diversos gêneros de produtos**

<sup>44</sup> Parecer emitido pelo Professor Denis Borges Barbosa sobre Concorrência Desleal por Imitação de embalagem de produto de consumo de massa. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/inpisemiologia2.pdf>>. Acesso em 21/06/11.

**quando a categoria não existe. Neste caso, o pioneiro inaugura uma categoria nova até então não existente. Obviamente sua linguagem é única e torna-se o líder desta categoria que criou.** Com o tempo, novos entrantes e desafiantes vão se alocando na mesma categoria, cada um com sua própria linguagem visual e verbal. Com o passar dos anos uma linguagem de categoria comum pode se formar ou não. Depende de cada caso. (grifo nosso)

Como se verifica, há um código visual de inclusão de uma categoria, que ajuda o consumidor a reconhecer dentre uma diversidade de produtos<sup>45</sup>. E, claro, dentro desta categoria, os agentes econômicos podem investir na inovação de uma identidade distintiva, que possa ser passível de proteção pelo *trade dress*.

Nos mercados onde existe código simbólico comum, não há obviamente conduta desleal de um competidor ao imitar determinado aspecto conjuntural de determinado produto ou serviço já estão utilizando. Afinal, sempre há no mercado uma forma necessária para se assimilar visualmente à categoria de produto.

Vejamos, por exemplo, no mercado de absorventes, fabricados e comercializados por sociedades empresárias concorrentes:



Resta evidente a semelhança do aspecto conjuntural dos produtos acima, que, a princípio, coexistem pacificamente no mercado durante anos. Afinal, tais características já fazem parte do código desse nicho mercadológico.

Por outro lado, como dito, há casos em que o aspecto conjuntural nasce distintivo em determinada categoria, mas, passa a ser código de mercado, pelo fato

<sup>45</sup> “há semelhanças nas embalagens, sim, que, contudo **não levam à confusão**. Não devem as embalagens ser simplesmente confrontadas e comparadas – diz a doutrina citada nos autos – mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra. Atenção às embalagens de f. 244 e 245: levando-se em conta – e esse fator não pode ser desprezado, dada sua importância – que não se pode argumentar **em termos de cores, eis que tradicionalmente no ramo há cores certas para os vários sabores**, a impressão causada pela embalagem dos produtos da apelada não recorda a impressão deixada pelos produtos das apelantes.” (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 204.955-1/9. V.U. Primeira Câmara “G” Civil de Férias).

de o seu titular ter permitido, ao longo de anos, a sua coexistência com outros concorrentes no mercado.

Sem dúvida, cumpre ao agente econômico defender-se acirradamente da banalização/generificação de seu sinal, ou seja, de seu ativo intangível, sob pena de ver seu signo perder a sua distintividade. A permissão do uso generalizante de determinado signo por diversos concorrentes, denota a inércia do titular daquele e leva a sua perda de distintividade.

Vale notar que os esforços e os investimentos da sociedade empresária em prol de garantir a distintividade de determinado sinal têm sido levado em consideração pelos magistrados no exame da violação de *trade dress*, assim, como no caso de violação de marca<sup>46</sup>.

Inegável, pois, que para a defesa da distintividade de determinado *trade dress*, o agente econômico deverá ser ativo, ou seja, militante na defesa contra a sua generificação<sup>47</sup>.

Um caso clássico de conjunto visual de um produto que, a princípio, seria distintivo na sua essência e passou a ser encarado como código de mercado (fenômeno da generificação<sup>48</sup>), pela inércia de seu titular, como tratado em parecer pelo Professor Denis Barbosa<sup>49</sup>, foi o produto de limpeza multi-uso líder de mercado e identificado pela marca VEJA, fabricado pela sociedade empresária inglesa *Reckitt Benckiser*.

Como se verifica pela figura abaixo extraída do citado parecer, ao longo de vários anos, a referida sociedade não tomou as medidas cabíveis contra terceiros para evitar a reprodução ou imitação do aspecto visual de seu produto multi-uso identificado pela marca VEJA. Com efeito, apesar de inicialmente distintivo, tal

<sup>46</sup> RE-107892/PR, Rel. Ministro Rafael Mayer. J. 23/5/86, Primeira Turma, p.582. **“Afigura-se-nos que o resguardo da palavra fôrmica como marca não mais é possível, vez que “incontrolavelmente do domínio público”**. Significa “material fenólico, usado como material isolante de eletricidade, revestimento de móveis”, cf. Dicionário Barsa da Língua Portuguesa ilustrado

<sup>47</sup> Nesses casos, ensina Denis Borges Barbosa, o *leading player* tem de perseguir a diferença, incessante e vigorosamente, e disso ter a consagração do Direito, In: Concorrência desleal por imitação de embalagem de produto de consumo de massa. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/inpisemiologia2.pdf>>.

<sup>48</sup> O fenômeno da generificação tem caráter essencialmente semiológico. Acima, descrevemos sua atuação como um excesso do signo em face do designado, importando em uma inflação significativa, e erodindo o poder de identificação. Esse fenômeno ocorre em duas hipóteses principais: pelo excesso de fama da marca e pelo excesso da unicidade da marca”. Generificação e Marcas Registradas” – Trabalho elaborado em co-autoria com o Prof. Dr. Denis Borges Barbosa e Dra. Patricia Porto, 2006. In <http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>. Acesso em 29 de junho de 2011.

<sup>49</sup> Denis Borges Barbosa. Concorrência desleal por imitação de embalagem de produto de consumo de massa. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/inpisemiologia2.pdf>>.

aspecto visual passou a coexistir com diversos outros semelhantes, como se verifica da figura ilustrativa abaixo<sup>50</sup>:



Atualmente, verifica-se que a sociedade empresária redesenhou algumas características da aparência geral de seu produto de limpeza multi-uso identificado pela marca VEJA<sup>51</sup>:



Tal medida, provavelmente, foi adotada pela referida sociedade empresária com o fito de recuperar o novo caráter distintivo aos seus produtos de limpeza face aos já existentes no mercado. Trata-se de um trabalho árduo que demanda inovação, intensa divulgação e vultosos investimentos e, sem dúvida, atuação diligente e protetiva de seus ativos intangíveis contra terceiros.

<sup>50</sup> Figura extraída do parecer p. 80.

<sup>51</sup> Figura extraída da <[www.vejamaissuavida.com.br](http://www.vejamaissuavida.com.br)>, acesso em 20 de junho de 2011.

A distintividade deve, portanto, também ser apurada a partir dos investimentos em inovação, promoção/divulgação de seus produtos/ serviços e atitude diligente e protetiva de seu *trade dress*.

Não bastasse isso, vale notar que a distintividade poderá ser apurada, também, pelo grau de notoriedade e liderança da marca/fama de determinado produto ou serviço ofertado, normalmente alvos prediletos dos caudatários. Nos dizeres de Denis Borges Barbosa, se o produto é célebre, contamina sua imagem com celebridade. Portanto, o *trade dress* presenteia a celebridade existente de certo produto, dela extraindo a sua própria força simbólica<sup>52</sup>.

No próximo tópico, será estudado a distintividade secundária (Sentido Secundário), fenômeno da aquisição de distintividade ao longo do tempo, ao contrário daquele aspecto conjuntural genuinamente distintivo e criativo já exposto.

Como se verificará, antes da decisão norte americana sobre o caso Two Pesos<sup>53</sup>, estudado com profundidade a seguir, havia uma série de restrições ao reconhecimento da aquisição da distintividade pelo *secondary meaning* pelos tribunais norte-americanos.

### 1.2.2 Distintividade Secundária (*Secondary Meaning*)

De todos os julgados pela Corte Americana, o caso *Taco Cabana, Inc. vs. Two Pesos, Inc.*, de 1992, destaca-se por ter se tornado paradigma para as posteriores decisões, influenciando toda a doutrina e jurisprudência sobre o tema.

No referido caso, foi reconhecido os direitos da empresa Taco Cabana a utilizar de modo exclusivo a apresentação visual que compunha todos os estabelecimentos de sua rede de restaurantes, e que estava sendo reproduzida pelo concorrente Two Pesos, Inc..

Naquela oportunidade foi reconhecido como requisito essencial para a proteção do *trade dress* que este possua distintividade que, como já visto, pode ser originária (quando o conjunto imagem possui uma originalidade inerente), ou secundária (quando aquele aspecto conjuntural, inicialmente sem distintividade, conquista fama e renome perante o público consumidor, que passa a identificá-lo e

<sup>52</sup> BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, Rio de Janeiro. 2010. p. 571.

<sup>53</sup> Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc. (91-971), 505 U.S. 763 (1992).

reconhecê-lo independente da sua falta de originalidade originária, a partir de um fenômeno conhecido como *secondary meaning*).

A partir dessa decisão, diversos empresários passaram a reavaliar a sua gestão estratégica na criação de determinada identidade visual de um produto, de forma a impedir a sua violação por terceiro, bem como adotar postura mais agressiva em conflitos judiciais envolvendo a matéria.

Incluíram-se na lista de proteção por *trade dress*, desenhos de embalagens, formas de produtos, desenhos de edifícios, desenhos de roupas, combinação de cores e configurações de estabelecimentos.

A Suprema Corte acatou o pleito da Taco Cabana<sup>54</sup>, ou seja, a condenação da Ré, Two Pesos, a cessar o uso dos elementos visuais peculiares (decoração interior da loja, layout extrínseco do estabelecimento, combinação de cores, dentre outras), anteriormente adotadas pela Taco Cabana.

Um dos pontos mais relevantes da decisão foi justamente a possibilidade de que o suposto criador do *trade dress*, ao possuir distintividade suficiente perante as demais, não necessita provar o sentido secundário. Foi ponderado que o *Lanham Act* requer a demonstração de sentido secundário somente quando não houver distinção suficiente para indicar a origem do produto.

Com o famoso caso *Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc.*, a Suprema Corte passou a entender que o significado secundário, ou de acordo com a doutrina e jurisprudência americana, o *secondary meaning*, apenas precisa ser comprovado por seu titular quando se estiver diante de elementos meramente descritivos ou de uso comum.

Entende-se por *secondary meaning*, a associação imediata de um sinal que adquiriu distintividade com o seu uso prolongado e vultosos investimentos realizados pelo seu titular, permitindo ao consumidor identificar corretamente a sua correta procedência<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> No Júri Distrital do Texas, foi entendido que a Taco Cabana possuía um *trade dress*, tomado como um todo, não funcional, inerentemente distinto, não possuindo sentido secundário no mercado texano e a alegada infração criou confusão em parte dos consumidores habituais com relação à origem ou associação entre os produtos e serviços dos restaurantes.

<sup>55</sup> O caso *Qualitex Co. VS. Jacobson Products Co.* (Precedente n. 514 v.s. 159, 162-163, da Suprema Corte) esclareceu que as cores isoladamente não poderiam ser registradas como marcas ou protegidas como *trade dress*, exceto nos casos em que ficasse comprovado que as mesmas adquiriram através de um significado secundário ou *secondary meaning*, tornando-se para o consumidor um forte indicativo de origem daquele produto.

Um belo exemplo seria a garrafa de água mineral, identificada pela famosa marca PERRIER, que a princípio poderia ser entendida como vulgar, diante de um formato aparentemente comum. Contudo, o seu uso continuado, ganhou prestígio e a apenas pela sua aparência geral do produto, os consumidores já sabem que estão diante da famosa água mineral da marca Perrier.

Tratando do *secondary meaning* na seara das marcas, Ricci<sup>56</sup> esclarece que:

O uso efetivo e prolongado dessas expressões para distinguir produtos e serviços que, *a priori e regra geral não* poderiam reivindicar e angariar a proteção marcária, aliado ao investimento em tecnologia e propaganda, criaram uma circunstância de fato no mercado na qual os consumidores passaram a identificar e reconhecer aqueles sinais como marcas de produtos ou de serviços provenientes de uma determinada empresa.

Constatou-se, também, que este fenômeno gerava incontestáveis reflexos jurídicos na órbita da proteção dos direitos de seus titulares, na proteção do trabalho e do investimento, bem como na esfera da defesa do próprio consumidor.

Essa forma de identificação e associação de uma expressão ou sinal, pelo consumidor ou pelo mercado específico, como marca de um determinado produto fabricado por uma determinada empresa, gera um descolamento, uma separação e distinção na mente do consumidor entre o **sentido semântico primário e original da expressão** e, de outro lado, a identificação da expressão como marca de um produto ou de um serviço.

**Em outras palavras, aquela expressão ou sinal que, originalmente e a priori, não teria suficiente distintividade intrínseca, adquire a distintividade na mente do consumidor e passa a ter um segundo significado para consumidor, qual seja, o sentido secundário de verdadeira marca.**

**Portanto, o *secondary meaning* é um fenômeno lingüístico e psicológico que ocorre na mente do consumidor que gera a suficiente e necessária distintividade, tornado o sinal “capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento”<sup>57</sup>. (grifo nosso)**

<sup>56</sup> RICCI, Antônio Ferro, “O Sentido Secundário da Marca (“secondary meaning”). Interpretação do artigo 6, *quinquies*, c.1 da convenção da união de paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. Palestra proferida no Seminário Nacional da ABPI, Agosto de 2006, Brasília - Distrito Federal. Disponível em: <<http://www.ricci.com.br/paginas/artigos/default01.htm>>. Acesso em 12 de Janeiro de 2011>.

<sup>57</sup> Artigo 15, item 1 do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS), promulgado no Brasil pelo Decreto 1.355 de 30/12/2004, que aprova a ata final que incorpora aos resultados da Rodada Uruguia de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, assinada em Marraqueche, em 12/04/1994, e que entrou em vigor no Brasil em 01 de Janeiro de 1995.

Jose Antonio Faria Correa<sup>58</sup> elucida que esse fenômeno do *secondary meaning*, se aplica não só às marcas, mas também ao *trade dress*:

(...) Esse aspecto relaciona-se com a criação de uma ‘segunda natureza’ (*secondary meaning*), fenômeno que a doutrina costuma levar em conta notadamente na seara dos sinais puramente ‘descritivos’, que, por força do uso, passam a ser identificados com determinado produto ou serviço. O desenvolvimento de um significado secundário deriva de um processo de depósito semântico dentro do significante. O significante é apenas uma forma, ou, antes, uma fôrma, servindo de receptáculo a conteúdos diferentes, simultânea ou sucessivamente, por processo diacrônico. O significante que, inicialmente, possuía um significado ou mais, passa a ter mais um, no plano puramente privado. A marca ‘NATIONAL’, por exemplo, além do significado que possui no idioma inglês (‘procedente de uma nação’), conquistou mais um, passando a ser um sinal identificativo de produtos eletrônicos provenientes da Matsushita Electrical Company ou de suas licenciadas, tendo sido considerada registrável pelo Judiciário. Outro exemplo é a marca ‘CONTINENTAL’ que o INPI chegou a registrar como notória.

Assim, mesmo que os elementos gráfico-visuais que compõem o aspecto conjuntural do produto ou estabelecimento de um empresário não sejam absolutamente originais no mercado, por já existirem outros com conjuntos semelhantes ou terem o mesmo conceito, este poderá ser protegido.

No entanto, somente se este empresário (i) usar continuamente e prolongadamente tais elementos e (ii) investir maciçamente em publicidade, inovação, dentre outras formas, que permita ao consumidor associar aquele conjunto de elementos ao referido empresário, em detrimento dos demais.

Carlos Tinoco Soares, citando Scagnelli<sup>59</sup>, reforça que a aquisição do sentido secundário é uma questão de fato e, para tanto, faz-se necessário o exame de provas pelas Cortes de Justiça, tais como: os valores e a natureza da publicidade em torno do sinal em questão, o período de tempo em que este foi colocado no mercado, o volume de vendas e/ou de serviços prestados, o testemunho direto dos comerciantes, dos empregados e dos vendedores, etc. e, é claro, o reconhecimento dessa evidência.

---

<sup>58</sup> CORREIA, José Antonio B. L. Faria. Marcas Fracas: *ma non troppo*. Anais do XIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI – 1993, p. 32.

<sup>59</sup> Idem. p. 75.

A forma acima descrita se coaduna com as provas necessárias, estabelecidas pelos tribunais norte-americanos, para demonstrar a aquisição do *secondary meaning*<sup>60</sup>:

a) Exclusividade, duração e modo de uso: Deverá ser comprovado que o agente econômico utiliza determinado *Trade Dress* de modo exclusivo por mais de um pequeno período de tempo. Vale notar que alterações na imagem, notadamente, na aparência dos produtos e o seu uso descontínuo aumentam as chances de não ser reconhecido o sentido secundário;

b) Publicidade: Requer-se documentação robusta quanto à quantidade e forma de publicidade do produto ou serviço. É necessário estabelecer um *link* entre o *trade dress* e o empresário ou produto;

c) Testemunho de consumidores: Testemunho de consumidores diretos que podem indicar a associação feita entre o *trade dress* e o produto ou serviço;

d) Pesquisa de opinião: As pesquisas podem se caracterizar como a mais direta e persuasiva prova de sentido secundário, se comprovada a conexão na mente do consumidor entre o *trade dress* e o produto ou serviço objeto de estudo;

e) Vendas: Informar grande volume de vendas e clientela;

f) Reportagens e outros meios de anúncios promocionais: Há a possibilidade de utilização de reportagens jornalísticas não solicitadas, bem como anúncios - ainda que pagos - para utilização de prova de sentido secundário;

Como parte do conjunto probatório pode-se até indicar que a imitação do aspecto conjuntural do produto ou serviço por terceiro evidencia que este adquiriu sentido secundário.

---

<sup>60</sup> TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golos. "Trade Dress". Monografia apresentada em dezembro de 2005, como requisito parcial à obtenção do grau de especialista em Direito da Propriedade Intelectual, Faculdades Integradas Curitiba, p. 64.

Embora os requisitos acima indiquem o reconhecimento do *secondary meaning*, os mesmos servem apenas como norteadores, de forma que, atendê-los não garante a sua aquisição.

Como demonstrado, quando não houver inerente distinção, será demandado esforço do titular para provar o seu sentido secundário.

No Brasil, algumas decisões já trataram sobre o tema do *secondary meaning*, seja em conflito envolvendo marcas ou *trade dress*, às vezes desqualificando a sua aquisição pelo autor da demanda (i) por não preencher os seus requisitos ou (ii) pelas diferenças gráfico-visuais deixadas pelos produtos ou serviços objeto da demanda. Outras vezes, nossos tribunais passaram a entender que os requisitos para a aquisição do *secondary meaning* de acordo com a experiência norte-americana estavam presentes.

Fato é que a ausência de critérios objetivos para a aferição se determinada marca ou *trade dress* adquiriu sentido secundário leva o exame de questões fáticas distintas pelos magistrados. Muitos, inclusive, sequer entendendo a sua aplicabilidade, uma vez que a legislação brasileira não a prevê expressamente.

### 1.2.3 Não-funcional

Para que o *trade dress* seja passível de proteção, além de distintivo, ele não pode ser funcional.

Como se verificará pelas decisões norte-americanas, citadas a seguir, a caracterização do que seria ou não funcional é algo complexo.

Em 1994, no caso *Aromatique*<sup>61</sup>, defendeu-se a proteção da embalagem de uma maleta de ornamentos e fragrâncias por *trade dress*. A corte da *Eight Circuit* negou, contudo, tal proteção, por entender que a mala de celofane transparente possuía aspecto funcional ao permitir que os consumidores pudessem ver os ornamentos. Ademais, considerou que a mala de celofane permitia que os aromas dos ornamentos escapassem, tendo, também, a função de atrair os consumidores.

Outro interessante julgado norte-americano, que abordou o aspecto da funcionalidade, foi sobre o caso *Hooters*. O restaurante *Hooters of America Inc.*

---

<sup>61</sup> *Aromatique, Inc. v. Gold Seal, Inc.*, 28 F.3d 863 (8th Cir. 1994)

moveu ação judicial contra Ker's Winghouse<sup>62</sup>, com base em concorrência desleal, visando à proteção da arquitetura, *menu*, diversos outros elementos de seu conjunto-imagem e, ainda, das roupas provocativas utilizadas pelas garçonetes denominadas "*Hooters Girl*" e que faria parte do *look and feel* daquele estabelecimento.

Curiosamente, no tocante à vestimenta das garçonetes "*Hooters Girl*", foi entendido que esta faria parte da essência do estabelecimento "*Hooters*", dada a "função predominante em proporcionar recreação sexual vicária, para divertir, motivar e despertar as fantasias dos consumidores do sexo masculino"<sup>63</sup>. Nesse caso, restou prejudicada a proteção do *trade dress* de terceiro, por ter sido entendido que a vestimenta das garçonetes configuraria uma característica funcional daquele estabelecimento.

No caso *Two Pesos*, considerado paradigma nos Estados Unidos e já abordado, foi entendido que haveria funcionalidade do *design* se ele proporcionasse "eficiência" acessível aos competidores e no caso da livre competição ser injustamente violada por ser conferido um monopólio/exclusividade a determinado *design*.

Após o já mencionado julgado do *Two Pesos*, durante toda a década de 90, a doutrina e a jurisprudência norte-americana ponderaram sobre a necessidade do estabelecimento de critérios para indicar a funcionalidade no *trade dress*.

Em 1997, a funcionalidade foi classificada por John Musone<sup>64</sup> como funcionalidade mecânica e a estética. Essa classificação restou ultrapassada, como adiante será demonstrado, passando os Tribunais norte-americanos e a doutrina a realizar outra classificação: funcionalidade utilitária e estética.

De toda forma, para o estudo do que seria "NÃO FUNCIONAL", merece destaque a classificação realizada por John Musone. Segundo o referido autor, o *trade dress* será considerado mecanicamente funcional quando seus elementos

<sup>62</sup> Case No. 2003cv00116 in< <http://caselaw.findlaw.com/us-11th-circuit/1420873.html>>. Acesso em 23 de março de 2011.

<sup>63</sup> U.S. District Judge Anne C. Conway "Predominant function is to provide vicarious sexual recreation, to titillate, entice, and arouse male customers' fantasies." Hooters would not be able to prevail on its trade dress claim because the Hooters Girl was found to be primarily **functional and essential to the core of the business**, serving to sexually entice the male customers. Regardless, the court found the uniform for the Hooters Girl, which consists of a tank top shirt and running shorts, to be common dress for sports bars.

<sup>64</sup> John P. Musone, Obtaining and Enforcing Trade Dress for Computer Graphical User Interfaces – A Practitioner's Guide, 4 Rich J.L & Tech. 2, (Winter 1997), Universidade de Richmond, vol. IV, Issue 2, Winter 1997.

sejam tão úteis ou superiores aos elementos comuns que a negativa dos elementos mecânicos aos competidores inibe a competição. Neste caso, trata-se de uma superioridade técnica, que estimula a alta competitividade.

A posição defendida por Musone, sobre a funcionalidade mecânica<sup>65</sup>, toma em consideração a área de patentes, afirmando que sempre que haja funcionalidade, os tribunais não devem aceitar a proteção do *trade dress*<sup>66</sup>.

Em geral, a funcionalidade é baseada em políticas públicas fundamentais contra o monopólio até mesmo a ponto de tolerar possível confusão ao consumidor. **Se há a necessidade de competidores usarem determinado trade dress para competir com eficácia, o trade dress não será passível de proteção. A funcionalidade é o maior obstáculo para garantir e proteger o trade dress.** (grifo nosso)

Sem dúvida, se determinado *trade dress* atende ao requisito da funcionalidade, podendo, inclusive, ser protegido como patente, protegê-lo seria o mesmo que conferir proteção eterna para o titular de determinado conjunto-imagem, prejudicando a concorrência e, por conseguinte, toda a sociedade. Afinal, a sociedade ficaria privada de acesso de outros produtos dotados de *design* com vantagem funcional.

Passemos agora a outra classificação do requisito da funcionalidade estética (*aesthetic*), mencionada por Musone, à luz da conceituação de Tinoco Soares<sup>67</sup>:

*Aesthetic* corresponde ao nosso estético e que por sua vez é o relativo à estética, ou melhor, à filosofia das belas artes, ciência que trata do belo, na natureza e na arte. *Functionality* do radical funcional, oficial, formal, que tem funcionalidade. Funcional é relativo as funções vitais, deveres funcionais, arquitetura funcional, móveis funcionais. Em sendo o relativo às funções é de se ter presente também que função, dentre outros sentidos, temos de exercício de órgão ou aparelho; prática, uso, cargo, espetáculo, solenidade.

Quanto à funcionalidade estética, destacam-se dois julgados de grande repercussão. No caso *Qualitex v. Jacobson Products Co.*<sup>68</sup>, a Corte Suprema Norte-

<sup>65</sup> Além da funcionalidade mecânica, alguns tribunais norte-americanos reconheceram a existência de uma funcionalidade utilitária, onde se busca avaliar se o *design* do produto ou embalagem busca uma vantagem utilitária, tais como **menor custo de produção ou facilidade de uso**.

<sup>66</sup> "In general, functionality is based on the overriding public policy against monopolization, even to the extent of tolerating consumer confusion. If there is a need for competitors to use the trade dress to effectively compete, the trade dress will not be protected. Functionality presents the greatest obstacle in securing and protecting trade dress rights for interfaces".

<sup>67</sup> Concorrência desleal vs. "trade dress e/ou "conjunto-imagem". São Paulo: SRS, 2004. p. 223.

Americana aprovou o conceito de funcionalidade estética ao permitir que cores sozinhas possam funcionar como marcas, conferindo distintividade no sentido global.

Em síntese, a Corte entendeu que não se poder criar em absoluto qualquer obstáculo ao registro de cor como marca, pois em muitas situações a cor pode servir a um propósito não funcional<sup>69</sup>. O teste para se determinar quando uma característica de um produto é funcional e não é passível de registro como marca é verificar se ela é **essencial para o uso ou a finalidade do artigo ou se afeta o custo e a qualidade do artigo**<sup>70</sup>. Em outras palavras, a funcionalidade do produto é determinada se o controle exclusivo sobre este aspecto do produto significaria um obstáculo à concorrência<sup>71</sup>.

Como ressalta Tinoco Soares<sup>72</sup>, a questão da funcionalidade estética deve ser avaliada caso-a-caso<sup>73</sup>:

---

<sup>68</sup> Qualitex Co. vs. Jacobson Products Co., 514 US 159 (1995).

<sup>69</sup> A Suprema Corte entendeu que a cor não era funcional, uma vez que adquiriu um significado secundário, cujo significado faz com que a marca remonte a origem do produto, de forma que se decidiu pela proteção da cor registrada como marca.

<sup>70</sup> Some of the factors used by courts to determine functionality are:

- (1) whether there exists a utility patent directed to the design,
- (2) whether the owner touts the utilitarian advantages of the design in advertisements,
- (3) whether there are alternative and competitive designs, and
- (4) whether the design is cheaper and simpler to manufacture than alternative and competitive designs. *In* 671 F.2d 1332, 213 USPQ 9 (CCPA 1982).

<sup>71</sup> "We cannot find in the basic objectives of trademark law any obvious theoretical objection to the use of color alone as a trademark, where that color has attained "secondary meaning" and therefore identifies and distinguishes a particular brand (and thus indicates its "source"). In principle, trademark law, by preventing others from copying a source-identifying mark, "reduce[s] the customer's costs of shopping and making purchasing decisions," (...) **"Neither can we find a principled objection to the use of color as a mark in the important "functionality" doctrine of trademark law. The functionality doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition by protecting a firm's reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a producer to control a useful product feature. It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, 35 U.S.C. 154, 173, after which competitors are free to use the innovation. If a product's functional features could be used as trademarks, however, a monopoly over such features could be obtained without regard to whether they qualify as patents and could be extended forever (because trademarks may be renewed in perpetuity). See *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111, 119-120, 59 S.Ct. 109, 113-114, 83 L.Ed. 73 (1938) (Brandeis, J.); *Inwood Laboratories, Inc.*, *supra*, 456 U.S., at 863, 102 S.Ct., at 2193 (White, J., concurring in result) ("A functional characteristic is 'an important ingredient in the commercial success of the product,' and, after expiration of a patent, it is no more the property of the originator than the product itself") (citation omitted)."** (grifo nossos).

<sup>72</sup> Concorrência desleal vs. "trade dress e/ou "conjunto-imagem. São Paulo: SRS, 2004. p. 224.

<sup>73</sup> "Trade dress protection must subsist with the recognition that in many instances there is no prohibition against copying goods and products. In general, unless an intellectual property right such as a patent or copyright protects an item, it will be subject to copying. As the Court has explained, copying is not always discouraged or disfavored by the laws which preserve our competitive economy. *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U. S. 141, 160 (1989). Allowing competitors to copy will have salutary effects in many instances. "Reverse engineering of chemical and mechanical articles in the public domain often leads to significant advances in technology." *Ibid*.

O *trade dress*, na grande e irrecusável realidade, é por sua natureza extremamente, parcialmente ou em certos casos, levemente estético, e, como tal, em princípio, não deveria mesmo ser funcional, posto **que se assim fosse resultaria num objeto, cuja finalidade principal seria o atendimento de requisitos básicos de uma atividade inventiva e de aplicação industrial, nos casos em que fosse decorrente de patente.** (...) Pois bem, deixando de lado a funcionalidade dos componentes internos da consagrada máquina de costura SINGER, o que ficou na mente do público mundial foi em verdade o seu aspecto externo, o seu visual e/ou o seu *trade dress*. Nesse último caso, como em tantos outros, o que predominou foi a parte exterior do objeto e não os seus elementos ou componentes intrínsecos. Levando-se em conta este particular sobre o que ficou na mente do público, é por demais intuitivo, em nosso entender, que não se levará em consideração se é ou não funcional porque o seu sucesso, foi por certo devido aos elementos extrínsecos. Logo, nestes casos, a proteção do *trade dress* deverá ser reconhecida.

Para compreender melhor o requisito da não-funcionalidade, também vale tratar do caso *Traffix*<sup>74</sup>, onde foi questionado se um produto (mecanismo instalado na base de *outdoors* permitindo assinalar flexibilidade em condições de ventania), originalmente protegido por patente, ainda que expirado o prazo de proteção, poderia ser encoberto pelo *trade dress*.

Na oportunidade, foi entendido que, ainda que expirado o prazo de proteção da patente, este poderá ser protegido por *trade dress*, uma vez que não possui somente aspectos ornamentais ou estéticos, mas também, aspectos únicos e de funcionalidade mecânica para resistir além do seu tempo de proteção por patente<sup>75</sup>.

Em instância final, a decisão acima foi reformada pela Suprema Corte, determinando que:

Se a proteção por *trade dress* é vista por meio daqueles aspectos de grande evidencia de funcionalidade baseada em patentes anteriores adiciona-se grande peso a presunção de que tais aspectos são funcionais até que se prove o contrário pela parte que busca proteção por *trade dress*. No caso de tais aspectos serem de uma patente expirada, aquele que busca a proteção por meio de *trade dress* deverá carregar o ônus de mostrar que não são funcionais, indicando, por ora, que são meramente ornamentais, incidentais ou arbitrárias<sup>76</sup>.

<sup>74</sup> Suprema Corte Norte-Americana, *Traffix Devices Inc vs. Mktg Displays Inc*, 532 US 23 (2001). "The Court stated that, where *trade dress* is functional, competitors are free to copy that dress without any regard to the availability of alternative designs".

<sup>75</sup> TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golo. *Concorrência desleal: trade dress*. p. 56. Monografia apresentada em Dezembro de 2005 como requisito parcial à obtenção do grau de especialista em Direito da Propriedade Intelectual, Faculdades Integradas Curitiba.

<sup>76</sup> *Idem*.

Como se verifica pela decisão da Suprema Corte, para que a proteção do *trade dress* não atinja as patentes já expiradas, há que se analisar a presença do requisito da não-funcionalidade. Ao tratar de funcionalidade, deve-se verificar, portanto, se determinado *design* é “essencial para o uso ou propósito do produto ou se afeta no custo ou qualidade do produto”, caso em que não será passível de proteção pelo *trade dress*<sup>77</sup>.

Frisa-se que essa é exatamente a doutrina norte-americana, conhecida como “*functionality doctrine*”. De acordo com essa doutrina, uma característica do produto é funcional quando esta é indispensável para o uso ou a finalidade do produto e se tal característica afeta o custo ou a qualidade do artigo. Assim, o uso exclusivo de tais signos não é autorizado, eis que colocaria os concorrentes em uma significativa desvantagem, caso eles não venham a conferir reputação ao produto a que estão vinculados.

O objetivo da “*functionality doctrine*” é prevenir o poder de monopólio sobre um aspecto utilitário (funcional) de um produto, que faz com que ele seja mais barato e mais efetivo<sup>78</sup>. Dessa forma, os produtos ou serviços que contenham tais aspectos funcionais não são protegidos por *trade dress*, ou seja, não exercem direito ao uso exclusivo, os titulares de *trade dress* que contenham aspecto funcional (utilitário).

A *functionality doctrine* é relevante, pois fomenta a concorrência ao autorizar que os agentes econômicos copiem os aspectos utilitários dos produtos<sup>79</sup>, o que é vantajoso por duas razões, a uma porque (i) o direito de exclusividade sobre esses tipos de produtos garantiria o monopólio sobre eles, o que resultaria em preços elevados e um ineficiente uso dos recursos e, a duas, porque (ii) tem-se observado que a cópia e a engenharia reversa de uma invenção sempre resultam em melhorias no projeto original.

Importante destacar que a *functionality doctrine* é imputada nos casos de concorrência necessária, ou seja, caso o acesso a uma dada configuração seja

<sup>77</sup> *Mag Instrument, Inc. v. N.N.*, German Federal Supreme Court I ZR 136/97 of November 3, 1999. “Any feature that defines the form or is functional or grants a particular value to the product can not contribute to the scope of protection”.

<sup>78</sup> “The functionality doctrine holds that product features that make a product cheaper or more effective cannot be protected by trademark law, even if the features have a “de facto” secondary meaning that signals the product’s source to consumers.” TUSHNET, Rebecca. In *The Yale Law Journal Pocket Part*. Disponível em: <http://bennettjones.com/BennettJones/images/Guides/update672.pdf>. Acesso em 21.02.2011.

<sup>79</sup> “The functionality doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition by protecting firm’s reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a producer to control a useful product feature.” *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159 (1995).

necessária para a competição no mercado. Essa configuração provavelmente é funcional e, por conseguinte, indisponível para proteção de *trade dress*. Logo, o uso exclusivo conferiria um monopólio impróprio para uma configuração ou estrutura necessária<sup>80</sup>.

A doutrina da funcionalidade conseguiu, assim, estancar a confusão instaurada pelos tribunais no que concerne às patentes isoladas e marcas inseridas em determinado aspecto conjunto/identidade visual. A definição sobre funcionalidade trazida no caso *Traffix*, já abordado, indica que, quando direitos relativos à *trade dress* forem vistos no aspecto de discussão de patentes, a aquisição de tais direitos não serão permitida, justamente para que não haja um uso exclusivo sobre determinado aspecto funcional, impedindo a livre-concorrência.

#### **1.2.4 Risco de Confusão ou Associação: considerações relevantes para sua análise**

A confusão ocorre quando não somos capazes de reconhecer as distinções, as diferenças entre dois ou mais objetos, quando as coisas se tomam uma pelas outras, quando se misturam umas com as outras<sup>81</sup>.

Haverá, assim, risco de confusão no caso do *trade dress* de produto, sempre que a semelhança do aspecto conjuntural dos produtos<sup>82</sup>, sob análise, seja capaz de fazer com que o consumidor tome um pelo outro, ou que considere que haja identidade de origem dos mesmos.

Sem dúvida, a análise da confusão perpassa pelo resultado de impressões pessoais, reflexo de nosso estado de alma, da nossa condição auditiva e da nossa percepção visual. No entanto, por ser um depoimento instável, subordinado à flutuação de múltiplos fatores psíquicos<sup>83</sup>, é preciso atentar para a existência de regras doutrinárias e ferramentas úteis na verificação do risco de confusão.

---

<sup>80</sup> “(...) this rationale holds that if access to a given configuration is necessary to compete in the marketplace, that configuration must be functional and do unavailable for trademark protection (...)” “(...) then trademark status would confer an improper monopoly on a needed configuration or structure.” BURK, Dan. Cybermarks. Legal Studies Research Paper Series No. 2010-11. p.1048. Disponível em: <1<http://ssrn.com/abstract=1601468>>. Acesso em 21.02.2011.

<sup>81</sup> RODRIGUES, Clóvis Costa. Concorrência Desleal. Editorial Peixoto, 1945, p.136.

<sup>82</sup> “A análise da embalagem mostra que a combinação de cores é quase idêntica, o que pode gerar confusão entre os consumidores”. (L.R. Companhia vs. KLD – AI – 137.284 – 5/PR).

<sup>83</sup> BURK, Dan. Cybermarks. Legal Studies Research Paper Series No. 2010-11. p.1048. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1601468>. Acesso em 21.02.2011.

Uma das primeiras regras básicas é o exame sucessivo dos sinais, devendo o examinador levar em consideração a impressão no conjunto.

Como se verifica, essa regra é importante, eis que a experiência demonstra que o consumidor, na maioria dos casos, não terá simultaneamente, sob os olhos, lado-a-lado, os dois sinais, podendo analisá-los minuciosamente.

Denis Borges Barbosa identifica essa regra como comparação binária, afirmando que *“a colidência ou anterioridade deve ser apreciada levando em conta as semelhanças do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e não as diferenças de detalhe”*<sup>84</sup>.

De fato, como o consumidor geralmente adquire a mercadoria sem uma análise profunda do rótulo, marca, observando todas as minúcias e particularidades, o processo de identificação do consumidor com determinado sinal é o seu aspecto geral, seja da marca ou todo o seu aspecto conjuntural.

Essa regra da análise sucessiva é bastante utilizada pelos Tribunais Brasileiros, como se verifica pelo trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo<sup>85</sup>:

No que tange aos rótulos, basta a simples visualização para se ter a semelhança de ambos. Não é preciso esmiuçar as diferenças técnicas nos desenhos, até porque tal não interessa aos possíveis consumidores, que certamente serão levados pela visão geral.

Os diversos elementos que compõem o aspecto conjuntural de um produto não são elementos isolados, eles formam um todo indivisível. Assim, a possibilidade de confusão deve ser apurada pela impressão deixada no conjunto<sup>86</sup>.

<sup>84</sup> BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma Perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p.89.

<sup>85</sup> AC n.º 135.923.1/9 apud BARBOSA, Denis Borges. Do Trade Dress e suas relações com a significância secundária. Novembro de 2011. Disponível em:

<[www.denisbarbosa.add.com/arquivos/200/propriedade/trade\\_dress](http://www.denisbarbosa.add.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress)>. Acesso em: 30.11.11

<sup>86</sup> “Sentença de improcedência pautada na inexistência de alguns elementos distintivos da rede de postos de gasolina vinculada à distribuidora. Apreciação de elementos isolados. **Questão que deve ser examinada sob o prisma do “trade dress” ou conjunto imagem, que é a reunião de elementos capazes de identificar e diferenciar um produto ou serviço dos demais, motivo pelo qual seus elementos não podem ser considerados isoladamente para fins da apuração da existência, ou não, de identidade de padrões visuais de postos de gasolina e distribuidoras.** Clientela de posto de gasolina que se guia pelo conjunto-imagem para fins de identificação e escolha da revendedora que lhe prestará o serviço. (...) **Estabelecimento da demandada, que, globalmente considerado, é apto a induzir os consumidores a erro.** Proveito da clientela alheia, lucrando indevidamente em detrimento da apelante, a gerar o dever de reparar os lucros cessantes por ela sofridos, a serem apurados em liquidação de sentença. Uso não autorizado do “trade dress”, desviando indevidamente a clientela da apelante, pondo em xeque a qualidade de seus produto

Mauricio Lopes de Oliveira afirma que esse é o exame da confusão que deve ser feito, bastando o risco e a possibilidade de confusão<sup>87</sup>:

Não é necessário que a confusão efetivamente se dê, basta a possibilidade, a qual entende-se existir sempre que as diferenças não se percebam sem minucioso exame e confrontação da marca legítima com a semelhante<sup>88</sup>.

No caso de apreciação de risco de confusão envolvendo o *trade dress*, a doutrina norte-americana também orienta que esta deverá ser feita considerando não se eles são idênticos, tampouco cada detalhe, o que se deve analisar é a similaridade do todo<sup>89</sup>.

A impressão do conjunto é reconhecida por toda a doutrina, a brasileira e a estrangeira, como fator decisivo na apreciação do risco de confusão<sup>90</sup>.

Vale destacar que não são as semelhanças de alguns aspectos dos elementos que compõem o *trade dress* que significarão a prática de uma infração civil ou penal, pois num direito de livre concorrência e iniciativa, existe a possibilidade de as sociedades empresárias melhor se capacitarem para o mercado, permitindo-as adotar um conjunto de práticas assemelhadas de gestão e de operação/código de mercado. O que se visa reprimir, na verdade, é a contrafação feita de tal forma que possa gerar a confusão no mercado e na clientela<sup>91</sup>.

Sobre as imitações ilícitas, Almeida Nogueira & Fisher Júnior<sup>92</sup> ilustra situações práticas, relativas ao confronto de marcas. Destaca-se algumas hipóteses:

Verifica-se a imitação ilícita:

a) Quando a marca incriminada, embora diferente da marca legítima em todos os seus elementos, oferecer entretanto no aspecto

---

perante sua clientela e lesionando sua boa reputação no mercado (...)"(AC 2009.001.20096. 18ª Câmara Cível do TJRJ. Rel. Des. Célia Maria Vida Meliga Pessoa. J. 27/06/2009).

<sup>87</sup> OLIVEIRA, Mauricio Lopes. Direito de Marcas. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2004, p.30-35.

<sup>88</sup> RODRIGUES, Concorrência Desleal. Editorial Peixoto, 1945. p.136

<sup>89</sup> MCCARTHY, J. Thomas. McCarthy, Desk Encyclopedia of intellectual property, p. 8-7. The issue is not whether defendant's package or trade dress is identical to plaintiff's in each and every particular. Rather, it is the similarity of the total, overall impression that is to be tested. Trade dress protection focuses on the plaintiff's "entire selling image, rather than the narrower single facet of trademark" (Vision Sports, Inc. v. Melville Corp., 888 F.2d 609, 12 U.S.P.Q.2D 1740 (9<sup>th</sup> Cir. 1989). Or, as another judge put it, "the tout ensemble of the article as it appears to the average buyer is to be considered". (Chun King Sales, Inc. v Oriental Foods, Inc., 136 F. Supp. 659, 108 U.S.P.Q. 400 (D. Cal. 1955)

<sup>90</sup> MCCARTHY, op. cit, p.34.

<sup>91</sup> SIMÃO. Adalberto Simão. Grandes Temas da Atualidade: Propriedade Intelectual, Inovação Tecnológica e Bioenergia. Editora da PUC/Goias 2009, Artigo "Trade Dress: Contexto e Sistema Protetivo Brasileiro em face da Empresa e dos Interesses Coletivos", p. 75.

<sup>92</sup> NOGUEIRA, Almeida & JUNIOR, FISHER. Tratado teórico e prático de marcas industriais e nome comercial. São Paulo: Irmãos Heinne, 1910, p.179-180 e 193-198.

de conjunto tal semelhança com esta, que possa ser com ella confundida antes de confronto ou attento exame;

b) Quando a marca incriminada, vista, não conjuntamente com a legitima, mas alguns minutos depois, trazer ao espírito a imagem da precedente, sem embargo das diferenças que do confronto se possam salientar: pois a imitação não deve ser julgada pelas disparidades, mas pelas semelhanças, e especialmente pela semelhança do conjunto;

c) Quando a marca legitima contem uma parte verbal característica ou uma denominação de phantasia, e a outra, incriminada, reproduz com substituição, suppressão ou accrescimo de lettras ou mesmo de alguma syllaba, ou vertida para outra língua, - a parte verbal ou denominação.

E, no caso do *trade dress*, destaca que a imitação aparece:

d) Quando, ainda que differentes os dizeres das marcas, tiver a incriminada certa analogia com a legítima, na apparencia e no aspecto geral, e forem semelhantes ou eguaes os recipientes, ou os involucros de forma e cor especiales, modo do fecho e outros caracteres; porque estas exterioridades são susceptíveis de impressionar os illetrados e os estrangeiros ignorantes da lingua e trazer-lhes confusão sobre a procedência dos productos.

Além da comparação binária, outra relevante regra que se deve aplicar no exame do risco de confusão de *trade dress*, indicada por Denis Borges Barbosa, é a verificação da semelhança ou diferença à luz das características do público a quem a marca é destinada, em sua função própria<sup>93</sup>.

Sobre esta orientação, esclarece João da Gama Cerqueira<sup>94</sup>:

A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela **impressão de conjunto** deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, **levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual**". (grifo nosso)

A lei visa a proteger o consumidor desatento ou incapaz de reparar nos detalhes da embalagem, seja por pressa, falta de instrução ou problema de visão,

<sup>93</sup> NOGUEIRA, Almeida & JUNIOR, FISHER. Tratado teórico e prático de marcas industriais e nome comercial. São Paulo: Irmãos Heinne, 1910, p.179-180 e 193-198.

<sup>94</sup> CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, vol. 2, p. 68-69.

conforme trecho, a seguir destacado, do voto da lavra da Ministra Nancy Andrighi<sup>95</sup>:  
Vejam os:

**O fundamento utilizado pelo Tribunal 'a quo', de que as marcas do autor e do réu para o sabão em pedra controvertido são parecidas, mas não a ponto de confundir o consumidor atento não pode prosperar. O consumidor atento jamais confundiria embalagens de produtos, por mais parecidas que sejam. O que a lei visa a proteger em relação às imitações é a possibilidade de o produto concorrente ser adquirido, por engano, justamente pelo consumidor desatento ou incapaz de reparar nos detalhes da embalagem, seja por falta de instrução, por problemas de visão ou por pressa. Daí a necessidade de prover o recurso especial nessa parte, para conferir aos recorrentes a proteção da marca no período posterior ao deferimento do registro". (grifo nosso)**

Além da perspectiva do consumidor, a teoria da distância, de origem alemã, tratada no item 1.2.1 da presente dissertação, deve ser aplicada quando da apreciação do risco de confusão no caso de marcas ou *trade dress* de produtos.

Essa teoria propõe que, na apreciação do risco de confusão, a força distintiva do sinal em cotejo não deve ser desprezada<sup>96</sup>.

Com efeito, se determinada sociedade empresária permitiu que o seu *trade dress* conviva pacificamente com outros semelhantes, identificando produtos idênticos ou afins/relacionados, este terá fraca eficácia distintiva.

Portanto, o *leading player* deve perseguir a diferença para ter a consagração do Direito.

Nesse caso, se o *trade dress* consistir ou se tornar, por inércia do seu titular frente a terceiros, em aspecto conjuntural comum, genérico, restará prejudicada a proteção do *trade dress*<sup>97</sup>, afinal, ele não é capaz de realizar a sua função identificadora.

<sup>95</sup> REsp 698.855/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25.09.2007, DJ 29.10.2007 p. 218

<sup>96</sup> "A lógica emerge com muita facilidade, em razão de ser o mesmo um termo sem suficiente cunho distintivo a ponto de ser óbice para concessão de outras marcas compostas a partir destas mesmas denominações, haja vista, inclusive, tratarem-se de marcas que mantêm uma relação mediata com a atividade que visam assinalar, pois são indutivas dos insumos usados em seus produtos. Devido a essa circunstância, deduz-se sua associação àqueles gêneros de produtos, uma vez que traduz a idéia de um produto saudável. (...) Consequentemente, a doutrina socorre-nos com a Teoria da Distância do direito marcário alemão, pressupondo a convivência pacífica das marcas perante o mercado consumidor". Ação Ordinária, 37ª Vara Federal do 2º TRF, proc. No. 2000.5101529287-1.

<sup>97</sup> Regal Jewelry Co. v. Kingsbride International, Inc. 999 F. Supp. 477, 47 U.S.P.Q. 2D 1074 (s.d.n.y. 1998) (No trade dress in color and style of packaging for novelty items: "[T]he court finds that features used on [plaintiff's] boxes are common, inexpensive design features which appear in similar combinations on many novelty item boxes.")

Além das já mencionadas relevantes ferramentas para a apuração da violação do *trade dress*, impende-se destacar que o exame da confusão deve se fazer sempre sob à luz daquilo que pode ser apropriável.

Nesse sentido, tudo aquilo que está sob domínio público ou não pode ser apropriável (elementos utilitários, que se aproximam de padrões de categoria de mercado, essenciais para o reconhecimento do público de determinado gênero de produtos e, ainda, elementos funcionais), não poderá ser levado em consideração quando da verificação da violação do *trade dress*.

Outro fator de análise extremamente relevante para apuração do risco de confusão são os elementos de significação pertinentes a um segmento de mercado específico, ou seja, a particularidade nichológica para se verificar se determinado *trade dress* merece proteção exclusiva ou se deverá coexistir com outros semelhantes em determinado ramo mercadológico.

Sobre esse ponto, deverá ser levado em consideração o tipo de consumo, se é de massa (rápido, repetitivo, periódico), como é o caso de um produto de limpeza, como a compra é efetivada no mercado pertinente (via Internet, representantes, nas gôndolas de supermercado, dentre outras possibilidades), bem como se o consumidor é por natureza mais atento (por exemplo, quando se trata de produto de alta qualidade).

Diferente do que ocorre no caso de quem compra uma bolsa *Louis Vuitton* numa loja de alto luxo, o consumidor de produtos de massa, normalmente donas-de-casa, não faz um exame minucioso do produto e, geralmente tendem a substituir, facilmente, a sua compra por outro produto identificado por de outra marca.

Portanto, no caso do consumo de massa, sem dúvida, a confusão aumenta: *“à medida que os produtos em jogo são baratos, adquiridos por consumidores de baixa escolaridade, não raro analfabetos ou semi-analfabetos, que se deixam levar mais pelas cores do que pelas marcas nominativas”*<sup>98</sup>.

Já no caso dos produtos de luxo, produtos conspícuos, o consumidor é bem diferente e está bem atento e fiel a determinada marca. Ao passo que o aumento do preço da bolsa *Louis Vuitton* não fará com que o consumidor realize uma compra análoga em lojas populares.

---

<sup>98</sup> FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho, *Evolução jurisprudencial da repressão da concorrência desleal*. Anais do XXI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual – Separata da Revista da ABPI, Rio de Janeiro: ABPI, 2001, p. 34.

Como se verifica, o exame do mercado concorrencial e o público-alvo do produto e o seu grau de atenção no momento da compra já vêm sendo observados pelo magistrado, como se verifica pelo trecho de interessante julgado<sup>99</sup>:

Releva notar que, após detida análise dos autos, notadamente as fotografias reproduzidas a fls. 08/10, 22 e 28, verifica-se que as embalagens dos produtos das empresas agravante e agravada, embora utilizem as mesmas cores e indiquem a mesma fragância, “orquídea”, apresentam sensíveis diferenças nos elementos figurativos, como as letras de destaque das respectivas marcas. Assim, os cosméticos fabricados pela agravante não apresentam tamanha semelhança com os produtos da agravada de moda, de modo a confundir o consumidor atento, e justificar a medida antecipatória concedida pelo Juízo *a quo*. Dessa forma, ausente qualquer identidade fonética nas marcas confrontadas e nos logotipos das respectivas embalagens dos produtos comercializados pelas partes, não se vislumbra motivo para, sumariamente, impedir a coexistência de ambas, em razão da inexistência de prova cabal da possibilidade de confusão de marcas pelo público consumidor, **mesmo porque a tendência usual deste é escolher a marca com a qual está habituado.**

Além disso, para o exame de confusão envolvendo *trade dress*, o magistrado deve atentar, também, para o mercado, ou melhor, deve avaliar se a concorrência é estática ou dinâmica.

No caso da concorrência estática, a competição se estabelece, primariamente, pelo preço. Assim, a divulgação do produto costuma ter como foco a tentativa de diferenciar os produtos competidores pelas vantagens percebidas e pelos mecanismos de comercialização, dentre outros<sup>100</sup>.

A concorrência dinâmica, por sua vez, caracteriza-se pela inserção de produtos inovadores no mercado, podendo essa inovação ser decorrente de diferenças tecnológicas ou, até mesmo, pela diferenciação induzida pela construção de imagem<sup>101</sup>.

A inovação, sem dúvida, tem alto valor competitivo e demonstra a agressividade e criatividade do agente econômico para se destacar e se diferenciar

---

<sup>99</sup> Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 19ª Câmara Cível, Des. Denise Levy Tredier, AC 2008.002.20756, Julgado em 16.12.2008.

<sup>100</sup> Parecer emitido em Ação Judicial 583.00.2009.188688-0. Tribunal de Justiça de São Paulo. Fórum Cível João Mendes. Atualmente em fase de apreciação de Recurso Especial.

<sup>101</sup> FRÖES, Carlos Henrique de Carvalho, Evolução jurisprudencial da repressão da concorrência desleal. Anais do XXI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual – Separata da Revista da ABPI, Rio de Janeiro: ABPI, 2001, p. 88.

de seus concorrentes, construindo uma relação desigual entre inovador e caudatários.

Na hipótese de uma concorrência dinâmica, em que se está diante de um produto inovador com aspecto conjuntural peculiar e característico, deve-se ter cuidado para protegê-lo, resguardando, assim, os vultosos investimentos do agente econômico com tal inovação.

Frente a esse dinamismo de um determinado agente econômico na construção de uma imagem distintiva de seu produto, muitos competidores pretendem alterar sua posição na concorrência se apropriando/imitando de características próprias e distintivas do mesmo. Com efeito, o caudatário procura se apropriar da fama e prestígio daquela sociedade empresária que investiu em produto inovador, muitas vezes líder de mercado.

No caso do produto inovador é comum a ocorrência da associação, ou seja, a tentativa de terceiro se associar aquela imagem já famosa no mercado.

Vale notar que, na hipótese de associação, o consumidor não toma determinado produto pensando que está comprando outro. O que ocorre é uma rápida associação de um *trade dress* em relação a outro, ou seja, a rápida assimilação da linguagem de outro produto, fazendo com que o consumidor associe tais produtos quanto à qualidade, prestígio, concepção, inovação, podendo até mesmo, crer na existência de uma relação de parceria entre as sociedades empresárias que comercializam tais produtos.

João da Gama Cerqueira<sup>102</sup> critica com veemência a imitação das marcas, podendo ser totalmente aplicado ao *trade dress*, visto que esse tipo de infração age no subconsciente do consumidor, fazendo com que este se sinta atraído pela aparência do produto contrafator e, por ele termine por optar, ainda que por engano ou associação:

**Outras vezes o contrafator consegue dar à marca a mesma aparência da marca legítima sem reproduzir nenhum de seus elementos. Adota marca de mesmo gênero, imita o seu formato particular, emprega caracteres tipográficos semelhantes, dispõe**

---

<sup>102</sup> João da Gama Cerqueira, in “Tratado da Propriedade Industrial”, Editora Revistas dos Tribunais, São Paulo, 1982, 2ª ed., vol. II, p. 914, afirma que a remoção de determinados elementos e a introdução de outros não excluem a possibilidade de confusão pelo público consumidor: “O contrafator sempre procura artifícios que encubram ou disfarcem o ato delituoso. Não copia servilmente a marca alheia, empregando marca semelhante, que com ela se confunda, a fim de iludir o consumidor”.

**de modo parecido os seus diversos elementos, escolhe cores aproximadas, PROCURANDO POR ESSES MEIOS EMPRESTAR A MARCA A MESMA FISIONOMIA DA MARCA LEGÍTIMA, AQUELE MESMO ‘AR DE FAMÍLIA’, a que alude CHENEVARD. São marcas que ‘conseguem ser diversas, sem serem diferentes’.**

No caso do *trade dress*, a tentativa em se apropriar da fama e prestígio ocorre com a imitação, eis que se torna mais difícil apurar a contrafação do que a reprodução<sup>103</sup> do aspecto conjuntural do produto, levando o consumidor à confusão.

No entanto, frisa-se que, no caso de um mercado dinâmico, o caudatário poderá, também, tentar se associar a imagem do produto inovador. No caso da associação, verifica-se que esta se dá pelo aproveitamento da imagem construída em torno da marca e outros elementos significativos, como o *trade dress*. O foco aqui é, portanto, a apropriação de uma imagem construída e, não, a compra de um produto, acreditando ser outro.

Com efeito, no caso de problemas ou insucessos com o competidor caudatário, o consumidor transfere a experiência para o inovador – pois a associação, elimina as distinções entre o aspecto conjuntural dos mesmos, e faz com que seja “é tudo igual” ou se transforme em “é tudo ruim”<sup>104</sup>.

O exame da confusão e associação é crucial para o tema do *trade dress*, uma vez que inexistindo confusão ou associação, não há que se falar em sua violação.

---

<sup>103</sup> “Se houver reprodução, não se precisa indagar se há ou não possibilidade de erro ou confusão...Quem reproduz necessariamente põe o ilícito no lugar do lícito. Pôr isso mesmo, se inclui em marca a registrar-se a que foi registrada, ainda como um dos muitos elementos, nem se tem de apurar se pode ou não ocorrer erro, dúvida ou confusão, nem se houve intenção ou se não houve (...)” (Pontes de Miranda”, Tratado de Direito Privado”, vol. 17, p 42).

<sup>104</sup> BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.91

## **2 PROTEÇÃO DO *TRADE DRESS* NO BRASIL NO ÂMBITO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL**

### **2.1 A LIBERDADE COMO ELEMENTO ESSENCIAL DA ORDEM ECONÔMICA E OS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA**

Para que se possa adentrar a questão da concorrência desleal torna-se fundamental compreender a ordem econômica liberal, a livre iniciativa e a livre concorrência.

De acordo com a Constituição Federal<sup>105</sup>, a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na iniciativa privada. Para José Afonso da Silva<sup>106</sup>, isso significa, em primeiro lugar, que a Constituição consagra uma economia de mercado, de natureza capitalista, pois a iniciativa privada consiste em princípio básico da ordem capitalista.

Em segundo lugar, significa que essa ordem econômica prioriza os valores do trabalho humano sobre todos os demais valores da economia de mercado. Essa prioridade rege a intervenção do Estado na economia quando necessitar fazer valer os valores sociais do trabalho.

Essa ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, é regida pelos princípios elencados no artigo 170 da Constituição Federal, dentre os quais destacamos: a livre concorrência, essencial para a organização e o fundamento da economia.

Antes de tratar, porém, da livre concorrência, que é tida por diversos autores como decorrência do princípio da livre iniciativa, passaremos a compreender o que seria este princípio.

A livre iniciativa encontra-se contemplada expressamente no parágrafo único da norma constitucional referida anteriormente:

Artigo 170 – (...)

---

<sup>105</sup> Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

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

<sup>106</sup> SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional. 10.ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p.720.

Parágrafo único: **É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica**, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Como se verifica do texto constitucional, a regra é a liberdade econômica e a mínima intervenção estatal na economia.

Com efeito, nos termos da lei, o Estado poderá regular a liberdade de indústria e comércio, por vezes impondo a autorização ou permissão de algum tipo de atividade econômica, especialmente no que tange às relações de trabalho, mas também quanto à fixação de preços, além da intervenção direta na produção e comercialização de certos bens.

Nesse contexto de liberalismo econômico, a intervenção do Estado passa a ser, portanto, exceção que necessita estar expressamente prevista pela Constituição Federal<sup>107</sup>, como se verifica pelo artigo 177 da Constituição Federal<sup>108</sup>.

De acordo com o artigo 173 da Constituição Federal, o Estado também poderá intervir economicamente, caso haja necessidade de garantir a segurança nacional ou em caso de relevante interesse coletivo.

Logo, a livre iniciativa vem a ser um instituto jurídico e um princípio que encontra a sua validade não em uma norma inferior, mas de forma expressa no próprio texto constitucional. A livre iniciativa vai, portanto, além de uma norma constitucional, trata-se de um princípio constitucional que deve nortear a ordem econômica e social do Brasil.

Eros Grau<sup>109</sup> demonstra que a livre iniciativa tem sentido amplo e tem por desdobramento, a liberdade.

A livre iniciativa é considerada desde a perspectiva substancial, tanto como resistência ao poder, quanto como reivindicação por melhores condições de vida (liberdade individual e liberdade social e econômica), descrevo a liberdade como sensibilidade e acessibilidade a alternativas de conduta e de resultado. Pois não se

<sup>107</sup> COMPARATO, Fábio Konder. Direito público: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1996. p.102.

<sup>108</sup> Art. 177. Constituem monopólio da União: I – a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluído; II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; III – a importação e exportação dos produtos derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores; IV – o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem; V – a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados.

<sup>109</sup> GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 277.

pode entender como livre aquele que nem ao menos sabe de sua possibilidade de reivindicar alternativas de conduta e de comportamento – aí a sensibilidade; e não se pode chamar livre, também, aquele ao qual tal acesso é sonogado – aí a acessibilidade.

À luz do princípio constitucional da livre iniciativa, a ingerência do Estado na atividade econômica deve ser afastada, evitando assim, a restrição das atividades empresariais que podem limitar a circulação da riqueza e a justiça social.

A liberdade de iniciativa é, portanto, ilimitada, tendo seus limites e interferências definidas pela própria Constituição de forma expressa ou implícita.

A liberdade, como defendida pelos liberais, considera os indivíduos isoladamente, com o intuito de garantir as suas ações individuais contra as intervenções do Estado, o qual não deve interferir na liberdade natural dos homens”<sup>110</sup>. Contudo, essa liberdade é utópica, eis que ela está submetida a um governo, o que implica no respeito aos limites instituídos por lei<sup>111</sup>.

Quanto à iniciativa, esta significa dar início a uma atividade. Portanto, a livre iniciativa é tida como forma de afastar o protecionismo do Estado na atividade econômica do país, ou seja, o monopólio.

Importante destacar que a liberdade de iniciativa tem como finalidade a justiça e o bem estar social. Nos dizeres de Manoel Gonçalves Ferreira Filho<sup>112</sup>:

A consagração da liberdade de iniciativa, como primeira das bases da ordem econômica e social, significa que através da atividade socialmente útil a que se dedicam livremente os indivíduos, segundo suas inclinações, que se procurará a realização da justiça social e, portanto, do bem estar social.

Passemos agora a analisar a livre iniciativa frente à concorrência. Para muitos autores a livre concorrência é uma manifestação da livre iniciativa<sup>113</sup>.

<sup>110</sup> PONTES, Helenilson Cunha. A Liberdade de informação, a livre iniciativa e a Constituição Federal de 1988. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, n. 22, São Paulo: Revista dos Tribunais, Jan/Mar 1998; p. 162

<sup>111</sup> “Se antes da guerra fria, o neoliberalismo era a defesa do aumento da intromissão do aparato estatal na economia, depois dela, torna-se o inverso, a defesa da redução da intromissão”. COELHO, Fábio Ulhoa – Curso de Direito Comercial. 6.ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2002, vol. I, p. 186.

<sup>112</sup> FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 718. *In* <http://jusvi.com/artigos/30329/3>. Acesso em 15.06.2011.

<sup>113</sup> SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 18.ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p.773, afirma: “A livre concorrência está configurada no art. 170, IV, como um dos princípios da ordem econômica. Ela é uma manifestação da liberdade de iniciativa e, para garanti-la, a Constituição estatui que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à denominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário de lucros (Art. 173, par.4). Pinto Ferreira –

Como indica Marcus Edilius<sup>114</sup>, “a livre iniciativa se corporifica na livre concorrência que vem a ser a efetivação de uma estrutura econômica democrática, com base na disputa leal e igual na exploração de qualquer atividade”. Concluindo, assim, que a livre concorrência buscaria chances iguais para a disputa do mercado entre os particulares que desejarem exercer e permanecer numa atividade econômica no território brasileiro.

A livre concorrência está contemplada nos artigos 170, IV, como um dos princípios da ordem econômica e no artigo 173, parágrafo 4º da Constituição Federal, que preconiza que “*a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à denominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros*”.

Pela leitura dos dispositivos citados, verifica-se que a livre concorrência tem como pano de fundo, evitar a concentração capitalista, o exercício do poder econômico de forma anti-social, quando, então, deverá o Estado intervir para coibir abusos<sup>115</sup>.

De fato, como afirma Guilherme Guimarães, quando o poder econômico passa a ser usado com o fito de impedir a iniciativa de outros, com a ação no campo econômico, ou quando o poder econômico passa a ser o fator concorrente para um aumento arbitrário de lucros do detentor do poder, o abuso fica manifesto<sup>116</sup>.

Para que haja concorrência, é necessário que exista liberdade para fazer surgir diversos produtores/prestadores de serviços que pratiquem a mesma atividade econômica, de forma que a sociedade possa escolher melhor produto, preço, condições de pagamento.

A livre concorrência, portanto, fomenta a competitividade e, por conseguinte, a melhora na prestação de serviços, a prática de preços competitivos e o desenvolvimento de tecnologias na busca de captação de clientela. Há, portanto, um aprimoramento da atividade econômica, já que a todo o momento se exige a atualização, a inovação frente a outro concorrente.

---

Comentários à Constituição Brasileira, 6º vol, São Paulo: Ed. Saraiva, 1994, p. 245, expõe: “O princípio da livre concorrência tem equivalência filosófica com o princípio da liberdade de iniciativa; é essencial para o funcionamento do sistema capitalista e da economia de mercado.”

<sup>114</sup> ALMEIDA, Marcus Edilius. Abuso do direito e concorrência desleal. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p.110.

<sup>115</sup> SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 18.ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 727.

<sup>116</sup> GUIMARÃES, Guilherme A. Canedo. O abuso do poder econômico: apuração e repressão. Rio de Janeiro: Ed. Artenova, 1975, p.16.

Com efeito, a livre concorrência é salutar, goza de amparo constitucional e, é de suma importância para o desenvolvimento do Brasil.

Como afirma Marcus Elidius<sup>117</sup>, a livre iniciativa se corporifica na livre concorrência que vem a ser a efetivação de uma estrutura econômica democrática, impondo uma disputa leal e igual na exploração de qualquer atividade.

Com efeito, a livre concorrência incentiva a competitividade entre aqueles que exploram uma mesma atividade, o que resulta em melhores preços e até mesmo desenvolvimento de tecnologias mais avançadas em busca da conquista de clientela do outro. Tudo isso é salutar e beneficia a sociedade, já que os empresários passam a buscar, constantemente, as melhorias de seu produto<sup>118</sup>.

## 2.2 DA CONCORRÊNCIA E SEUS PRESSUPOSTOS

De fato a livre concorrência é princípio fundamental da atividade econômica e financeira, conforme disposto no art. 170, IV da Constituição Federal. No entanto, essa liberdade não é irrestrita, eis que contém limites ditados pela repressão à formação de cartéis e atividades anti-monopolistas, bem como à prática da concorrência desleal, esta última regulamentada pelos artigos 2º, V, art. 195 e 209 da Lei 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial – LPI).

Em sua tese de doutorado, Adalberto Simão Filho<sup>119</sup> nos relata o que seria a concorrência perfeita:

O modelo neoclássico, entre outras premissas de ordem econômica, estabelece que um maior grau de eficiência se atingirá, quando estiver em um mercado de concorrência perfeita, onde um grande número de compradores e vendedores possam interagir de forma harmônica e equilibrada, de maneira tal que nenhum destes influencie nos preços dos produtos e nos bens que se coloquem à venda, resultando numa liberdade de movimento para todos os agentes intervenientes.

---

<sup>117</sup> ALMEIDA, Marcus Edilius. Abuso do direito e concorrência desleal. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p.110.

<sup>118</sup> VAZ, Isabel. Direito Econômico da Concorrência. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 1993, p. 27 “A noção tradicional de concorrência pressupõe uma ação desenvolvida por um grande número de competidores, atuando livremente no mercado de um mesmo produto, de maneira que a oferta e a procura provenham de compradores ou vendedores cuja igualdade de condições os impeça de influir, de modo permanente ou duradouro, no preço dos bens ou serviços”.

<sup>119</sup> Adalberto Simão Filho. Nova empresariedade: uma visão reflexiva da ética na atividade empresarial no contexto da gestão e da sociedade da informação, Tese de Doutorado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2002. p. 81.

Busca-se assim, uma situação de equilíbrio, onde nenhum participante deste mercado poderia melhorar a sua situação sem prejudicar a do outro.

Sem dúvida, esse é um ideal de concorrência difícil de ser atingido. De qualquer sorte, o que se deve ter em mente é que a livre concorrência deve observar os limites impostos pela livre iniciativa e as práticas leais de concorrência.

Nesse sentido, todo e qualquer direito deve cingir-se aos limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Isto significa dizer que ao agente do mercado lhe é permitido dispor livremente de seus meios de produção e publicidade, observando-se, entretanto, a lealdade e a lisura de suas atividades empresariais.

Portanto, nosso ordenamento jurídico rechaça a concorrência desleal, como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal:

A livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita; o seu exercício encontra limites nos preceitos legais que regulam e nos direitos dos outros concorrentes, pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expressivo da probidade profissional; excedidos esses limites, surge a concorrência desleal.<sup>120</sup>

Nos dizeres de Adalberto<sup>121</sup>, a concorrência perfeita é extremamente difícil de ser atingida e, na realidade, verificamos no mercado inúmeras práticas de ato abusivo que vêm caracterizando a concorrência desleal.

Para que exista concorrência faz-se necessária a existência de determinados pressupostos. Sobre este ponto, Isabel Vaz<sup>122</sup> afirma que para que se verifique a concorrência, três identidades precisam existir: 1) Tempo; 2) Objeto; 3) Mercado.

Quanto ao tempo, a concorrência só pode existir quando o fato ocorre na mesma época. Realmente, é impossível se imaginar a existência de concorrentes em momentos temporais diferentes, uma vez que jamais haveria disputa dos mesmos clientes.

Quando os momentos temporais são diferentes, os concorrentes não estão sujeitos às mesmas regras do mercado. Portanto, não há que se falar em

---

<sup>120</sup> STF. RE 5232, 2ª Turma, DJ 11.10.1949, p. 3.262.

<sup>121</sup> Adalberto Simão Filho. Nova empresariedade: uma visão reflexiva da ética na atividade empresarial no contexto da gestão e da sociedade da informação, Tese de Doutorado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2002. p.83

<sup>122</sup> VAZ, Isabel. Direito Econômico da Concorrência. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 1993, p.27.

concorrência quando há uma distância temporal entre atos praticados pelos supostos concorrentes.

No tocante à identidade do objeto, a concorrência somente existirá caso estejamos diante do mesmo produto ou serviço. Pode haver concorrência direta (quando os objetos são de espécie idêntica) ou concorrência indireta (embora os objetos não sejam idênticos, podem ser substituídos sem problema para o consumidor).

A terceira identidade necessária para a caracterização da concorrência é a identidade de mercado. Nos dias de hoje, a concorrência pode extrapolar fronteiras espaciais com o avanço da globalização, introdução de novas tecnologias e progresso dos transportes. Por essa razão, a identidade necessária para que haja concorrência não é a identidade territorial, mas sim, a identidade de mercado.

Diante do objetivo da presente dissertação, não se tratará aqui da concorrência desleal no que tange à infração à ordem econômica. Ao revés, o estudo da concorrência desleal terá como foco aquela que ocorre entre particulares por conta da violação de *trade dress*.

### 2.3 DA CONCORRÊNCIA DESLEAL E O TRADE DRESS

A proteção ao *trade dress* ou conjunto-imagem encontra-se em uma área nebulosa no Brasil. A Lei 9.279/96 não fez referência expressa a este instituto, encontrando assim, o *trade dress* proteção nas regras da concorrência desleal.

Assim, aquele que imitar *trade* o conjunto de elementos característicos de estabelecimentos comerciais ou de produtos, passíveis de criar confusão ou associação entre a origem destes, estará violando as normas da concorrência leal.

A definição da concorrência desleal é complexa. Pontes de Miranda<sup>123</sup> se manifestou acerca da concorrência desleal, definindo-a como “*ato reprimível criminalmente e gerador de pretensão à abstenção ou à indenização, que se praticou no exercício de alguma atividade e ofende à de outrem, no plano da livre concorrência*”.

---

<sup>123</sup> Pontes de Miranda. Tratado de direito privado 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. p.278. t. 17.

Waldemar Ferreira<sup>124</sup>, por sua vez, definiu a concorrência desleal como sendo ato não só criminalmente, mas civilmente reprovável:

Consiste a concorrência desleal, em suma, na prática de atos de comércio e em procedimento reprovável destinado a desviar a freguesia do concorrente; eis porque o texto ressaltou ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por outros atos de concorrência desleal nele não previstos, tendentes a prejudicar a reputação, os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre produtos e artigos postos no comércio.

Estes atos não se reputam crimes e não se sujeitam a pena; mas são delituais do ponto de vista do Direito Comercial, atos ilícitos que criam a obrigação de indenizar perdas e danos.

De outro lado, o Professor Jose de Oliveira Ascensão, demonstrou que se deve ter cuidado na verificação da prática de concorrência desleal. Afinal, a mera imitação nem sempre configura uma atividade proibida. Vejamos:

A mera apropriação ou desfrute de posições alheias não é suficiente para caracterizar a concorrência desleal. E os elementos empresariais alheios podem ser protegidos por um direito privativo ou não ser.(...) Se não são protegidos, há que se ter em conta que o grande princípio é o da livre concorrência. E a livre concorrência leva a dizer que tudo que não é reservado é livre. A liberdade de concorrência implica que os elementos empresariais alheios possam ser aproveitados por qualquer um. O que significa que mesmo a cópia é um princípio livre. Para haver concorrência desleal tem de haver uma qualificadora específica que torne a imitação, em princípio livre, uma actividade proibida.

Consoante a classificação de Oliveira Ascensão para os atos de concorrência desleal, tem-se, quanto ao seu conteúdo: a) aproveitamento de elementos empresariais alheios; b) agressão à empresa alheia; e, c) indução do público em erro, mediante a falsa afirmação da própria empresa; resumindo que *“no primeiro caso o agente enfeita-se com penas alheias; no segundo, atinge a empresa concorrente; no terceiro mascarar-se, apresentando-se como não é”*<sup>125</sup>.

O que vem a ser uma conduta leal ou desleal no contexto de concorrência lealdade ou deslealdade está atrelada a conformidade ou não do comportamento do competidor ao padrão esperado. Com efeito, na apuração da concorrência desleal

---

<sup>124</sup> FERREIRA, Waldemar. Tratado de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1960. vol.1, p.354.

<sup>125</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira Concorrência Desleal. Coimbra: Almedina, 1997. p. 95.

não se examina apenas o dolo do competidor, mas sim, a existência de deslealdade<sup>126</sup>.

Para a existência de concorrência desleal, faz-se necessária a existência de concorrência. Nas palavras de Marcus Elidius<sup>127</sup>, concorrência é a possibilidade de competitividade entre os fornecedores de um mesmo bem ou serviço, com o objetivo de trazer para si o maior número de consumidores.

E, continua:

Depois, para que haja o implemento da concorrência desleal, mister se faz que hajam campos colidentes de interesses. Vale dizer: que os atos ou procedimentos repreensíveis sejam praticados em função de concorrente, da mesma atividade negocial e em um mesmo âmbito territorial (...), como tem entendido doutrina e jurisprudência<sup>128</sup>.

O segundo pressuposto da concorrência desleal é a existência de clientela, quem realmente faz o sucesso do negócio. É exatamente a clientela que é objeto de disputa e quando esta se torna abusiva, torna-se desleal.

Por fim, tem-se a deslealdade nos negócios como pressuposto da concorrência desleal. Vale dizer que nem todos os atos desleais estão elencados em nosso ordenamento jurídico.

Por essa razão, nossos tribunais encaram a concorrência desleal de forma bastante genérica, como se depreende da decisão proferida na Apelação Cível nº 90.02.10753-6 (RJ), em que o Relator Desembargador Federal Castro Aguiar expõe na ementa:

(...) A Concorrência Desleal concretiza-se em qualquer ato que vise a desviar a clientela alheia, confundir estabelecimento ou procedência de produtos, denegrir imagem do concorrente ou violar direito de indústria ou comércio (...)

Sem dúvida, um dos atos mais corriqueiros da concorrência desleal é o ato de um terceiro que intencionalmente imita a aparência geral de determinado produto ou serviço, normalmente já conhecido no mercado, com o intuito de causar confusão ao consumidor e, por conseguinte, desviar clientela alheia e auferir lucros.

---

<sup>126</sup> Denis Borges Barbosa. Em parecer emitido em Ação Judicial No. 583.00.2009.188688-0 (Reckitt Benckiser Ltda. VS. Bombril Capital/SP, Central – João Mendes).

<sup>127</sup> Cf. Marcus Elidius Michelli de Almeida. Propriedade Industrial frente à concorrência desleal in Simão Filho e Newton de Lucca (coord.). Direito Empresarial Contemporâneo, São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000, p.125.

<sup>128</sup> Carlos Alberto Bittar. Teoria e Prática da concorrência desleal, São Paulo: Saraiva, 1989. p. 40.

Clóvis Rodrigues<sup>129</sup> indica que:

Por mais que queiramos pesquisar as causas desse curioso fenômeno, através de diferentes prismas por que o passamos dividir, chegaremos sempre à mesma conclusão: ele se origina de um desregramento psíquico. O homem imita por instinto, pelo desejo de auferir vantagens mercê do esforço e do trabalho alheios, por natural inclinação à prática dessa singular modalidade de concorrência que, precisamente, por isso, se convencionou chamar desleal.

No âmbito da legislação de propriedade intelectual, a repressão à concorrência desleal está prevista nos arts. 2º V, e 209 da Lei n.º 9.279/96.

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

Como aduz Celso Delmanto, a confusão com produtos do concorrente, imitando a aparência extrínseca do produto do competidor, de modo que os produtos se apresentem semelhantes aos olhos dos consumidores e estes comprem pensando serem artigos provenientes de uma mesma empresa, é uma das modalidades de fraude elencada no inciso III, do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial (nº 9.279/96)<sup>130</sup>, *ipsis litteris*:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:  
(...)

A Convenção da União de Paris (CUP), por sua vez, procura definir o que são os atos de concorrência desleal:

**Art. 10 bis:**

1. Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção **efetiva** contra a concorrência desleal.

<sup>129</sup> RODRIGUES, Clóvis Costa. Concorrência desleal. Rio de Janeiro: Editorial Peixoto, 1945. p. 165

<sup>130</sup> “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;  
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.”

2. **Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.**

3. Deverão proibir-se particularmente:

1º. Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, **estabelecer confusão** com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

Mas, o que seriam “usos honestos”? Em razão da dificuldade em se conceituar concorrência desleal, o dispositivo acima identifica de forma genérica as situações a serem proibidas, ou seja, todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento.

Nessa esteira, Tinoco Soares<sup>131</sup> também compreende a violação de *trade dress* como crime de concorrência desleal pelo emprego de meio fraudulento para desviar clientela alheia:

Além desses atos isolados em que o concorrente procura se aproximar ou mesmo reproduzir o produto de outrem que é suscetível de privilégio ou de registro como marca, é de se ter presente que esses atos, às vezes, formam um todo e o crime mais se nos avizinha como sendo de concorrência desleal.

Como exemplo flagrante dessa modalidade temos a hipótese em que são reproduzidos ou imitados os característicos do produto, de sua embalagem, de sua forma de apresentação no mercado, aliados ao emprego de sinais distintivos (marcas nominativas ou figurativas, tipos de letra, emblemas, desenhos e outros), com o emprego ou não das expressões de propaganda que salientam as qualidades do produto ou do estabelecimento. O conjunto levará fatalmente os menos avisados a erro confusão quanto à origem ou procedência do produto. Só através de exame acurado e comparativo poder-se-á distinguir o verdadeiro do falso. Eis porque o ato de concorrência desleal tem por finalidade criar confusão, não só através de nomes, denominações, siglas, emblemas, etiquetas, rótulos, envoltórios, embalagens e todo e qualquer elemento que sirva para identificar os produtos ou os serviços no mercado ou entre os usuários. Há vezes em que além do acima exposto os concorrentes se utilizam de todos os meios publicitários para induzir outrem à confusão, divulgando os seus produtos ou serviços por meio de folhetos, catálogos, impressos ou ainda através de publicidade expressa, falada, gravada, televisada ou cinematográfica. Embora determinados folhetos, catálogos e outros elementos publicitários sejam até suscetíveis de proteção como propriedade intelectual, a concorrência desleal se caracterizará não obstante exista ou não direito adquirido especificamente nesse sentido. Não que isso, no entanto, assegurar

---

<sup>131</sup> SOARES, Tinoco. Concorrência vs. Trade Dress e/ou Conjunto imagem. São Paulo: SRS. 2004. p. 257-258.

que o simples emprego de folhetos, catálogos e outros elementos publicitários sejam de exclusiva propriedade dos usuários. É preciso distinguir aqueles que são suscetíveis de proteção, por se tratar de obras de intelecto, daqueles que já costumeiramente usados por todos ou pelo menos por grande parte dos industriais, comerciantes e profissionais do ramo.

E, ainda, lembra a dificuldade em estabelecer critérios que possam abranger todos os atos que constituem concorrência desleal:

Se o concorrente pretender a imposição dos seus produtos ou a prestação de seus serviços através de aproveitamento de bem alheio, estará forçosamente agindo em flagrante concorrência desleal. Não obstante ser um tanto quanto **difícil estabelecer os critérios que determinarão todos os atos que se constituem concorrência desleal, porque a lei vigente estabelece genericamente** como sendo o emprego de meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem, cremos, que em princípio, a concorrência desleal se caracteriza pelo emprego de todo e qualquer meio fraudulento<sup>132</sup>.

Ao contrário dos Estados Unidos, não há no Brasil um registro para a imagem geral do produto, ou seja, para o *trade dress*.

De fato, o registro de desenho industrial, modelo de utilidade de uma embalagem nova caracterizada por sua utilidade, a marca tridimensional quando adquire notoriedade e distintividade prévia no mercado, a marca registrada, são elementos relevantes na busca da proteção ao *trade dress*, mas a tutela jurídica não se esgota nisso.

Como explica Denis Borges Barbosa<sup>133</sup>, terá proteção contra a concorrência ilícita os elementos não funcionais das embalagens, estejam esses protegidos por registro de desenho industrial ou por marca tridimensional (quando a concorrência é ilícita por existir o direito de exclusiva, ou seja simplesmente objeto da criatividade concorrencial, antes ou prescindindo de qualquer registro (quando a concorrência é ilícita por ser desleal)).

Sem dúvida, o registro de marca mista (preferencialmente com reivindicação de cores), a marca tridimensional, desenho industrial são bastante úteis para

<sup>132</sup> SOARES, Tinoco. Concorrência vs. Trade Dress e/ou Conjunto imagem. São Paulo: SRS. 2004. p. 256

<sup>133</sup> BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI. Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2009. p.165.

convencer o magistrado quanto à violação do *trade dress*, assim como a questão da concorrência desleal.

Afirma ainda o autor que, havendo um direito de exclusiva (patente, marca ou direito autoral), a proteção se remete aos documentos da patente, para se definir a extensão do direito, ou ao certificado de registro de marca ou à obra autoral, registrada ou não. O padrão é de direito, e não leva em consideração se existe, ou não, efetiva concorrência entre as partes. Na hipótese de direito de exclusiva, o padrão é fático, e a primeira consideração é a existência de concorrência – efetiva, atual e localizada<sup>134</sup>.

Portanto, a proteção dos direitos de exclusiva pode se dar cumulativamente com as regras da concorrência.

Como dito, elementos não funcionais e não registrados, encontram tutela na concorrência desleal. Nesse ponto, bastante elucidativas as lições de Gama Cerqueira<sup>135</sup>:

Entre os meios de criar confusão com os produtos ou artigos de um concorrente, acode à idéia, desde logo, o uso de sinais distintivos idênticos ou semelhantes aos que os assinalam. Quando esses sinais distintivos acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação (Código, art. 175, II). **Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de 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.

Evidencia-se claramente a intenção de proteger a obediência à boa concorrência, por meio de medidas penais e, também, cíveis.

<sup>134</sup> BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas uma Perspectiva Semiológica, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 210-211.

<sup>135</sup> CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1952. – vol II, tomo I, parte II, p. 378-379.

Ainda que o *trade dress* não esteja expressamente previsto em lei, a referida indicação legislativa tem sido utilizada de forma veemente para assegurar o *trade dress* anteriormente constituído<sup>136</sup>.

A possibilidade da aplicação da modalidade de concorrência desleal chamada *trade dress* no Brasil é possibilitada pela citada disposição da Lei, que se encontra embasada em uma gama de princípios, legislações e tratados que versam sobre a concorrência desleal. Admitindo-se que tanto a legislação brasileira, como o sistema de *common law* norte-americano, admitem a repressão a atos de concorrência desleal, infere-se em tese a possibilidade de aplicação da teoria da repressão às práticas desleais na concorrência, por meio do *trade dress*.

São diversas as decisões de nossos tribunais, que na defesa dos direitos da sociedade e dos consumidores, obstam tais práticas de concorrência desleal e garantem a proteção de determinado *trade dress*. Senão vejamos:

Apelação Cível 71568-1 – Comarca de Jundiaí – SP

Marca Comercial – Exclusividade de uso – **Produto similar lançado ulteriormente com embalagem e rótulo de configuração imitativa – Possibilidade de confusão na percepção dos consumidores.** Ação de abstenção de uso de marca e rótulo procedente. Provimento parcial ao recurso. (grifo nosso)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Embalagem – Semelhança visual de cores capazes de induzir confusão ao público consumidor – Concorrência desleal comprovada – Embargos recebidos. (Embargos Infringentes nº 35.961.1 – São Paulo – Embargante: Bombril S.<sup>a</sup> - Indústria e Comércio – Embargadas: Luzir – Indústria e Comércio Pardelli S. A. – Indústria e Comércio) ( Revista de Jurisprudência do tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – volume 94 – ano 19 – 3º Bimestre – Maio e junho págs 334 a 341)

Nessa esteira, se o correto uso dos signos distintivos é um fator de estímulo à concorrência no mercado, seu abuso por parte de um dos concorrentes constitui, ao contrário, fator inibidor da concorrência, pois decorre de atitudes desleais ensejadoras do desvio de clientela.

Mostra-se de grande importância, ainda que somente para nortear os princípios básicos, o disposto na Convenção da União de Paris, que assinada pelo Brasil, em 1883, já contemplava a questão no artigo 10-*bis*<sup>137</sup>.

<sup>136</sup> TJ – RS – Agravo de instrumento nº 70009914813 – 14ª Câmara Cível – Julgamento em 31 de março de 2005.

Há de se ponderar do porque da continuidade da posição repressiva a atos de concorrência desleal por praticamente todas as legislações dos países ocidentais: imediatamente vislumbram-se princípios constitucionais básicos que norteiam a aplicação da concorrência desleal. E o caso brasileiro não foge à regra.

Comenta Tinoco Soares<sup>138</sup>, que se os limites da liberdade de concorrência forem excedidos, ensejam a concorrência desleal. Em regra (adotando o exemplo de marcas e patentes) tais limites são facilmente visualizados, pois são submetidos à análise de órgão competente<sup>139</sup>.

Contudo, nos casos de concorrência desleal em que foi copiado o conjunto-imagem de determinado produto ou serviço (*trade dress*), a análise dos limites da usurpação da concorrência dependerão do conjunto probatório.

Como dito anteriormente, a legislação brasileira não possui regulação expressa sobre o *trade dress*, porém, há considerável coleção de julgados garantindo a sua proteção pelas regras da concorrência desleal.

---

<sup>137</sup> Texto atualizado na revisão de Estocolmo em 1967:

Artigo 10-bis:

1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3) Deverão proibi-se particularmente:

1° Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

2° As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

3° As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidade de utilização ou quantidade de mercadorias”.

<sup>138</sup> SOARES, Tinoco. Concorrência vs. Trade Dress e/ou Conjunto imagem. São Paulo: SRS. 2004. p. 14. “É livre o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão, porém, observadas as condições de capacidade que a lei estabelecer. As condições de capacidade, por sua vez, estão insertas de maneira resoluta na própria Constituição Federal, visto que (art.5º), são garantidos os direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, de forma ampla e irrestrita. Por outro lado, estão assegurados os direitos de obter privilégios temporários para as invenções, os melhoramentos, os modelos de utilidade, os desenhos industriais e bem assim aqueles que conferem a propriedade das marcas de produto, serviço, tridimensional, certificação, coletiva, alto renome e notoriamente conhecida e a exclusividade do nome comercial. Desde que a pessoa física ou jurídica requeira e obtenha através do que for preconizado pela Lei que regula a proteção e defesa dos direitos de propriedade industrial, o privilégio de suas invenções ou o registro de suas marcas, estes direitos que conduzem irrecusavelmente ao desenvolvimento dos países e possibilitam o estreitamento das relações comerciais com todos os povos, tem que ser preservados. Se assim não for, temos que convir que a livre concorrência como toda a liberdade não é irrestrita, mas também não podemos olvidar que o seu exercício encontra limites nos direitos dos outros concorrentes, os quais (direitos) tem que ser respeitados, de maneira que, em sentido contrário, e, excedidos esses limites surge a concorrência desleal.

<sup>139</sup> No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Além de crime contra a concorrência desleal, a violação de *trade dress* gera um ilícito civil, devendo o infrator ser condenado a perdas e danos, conforme determina o artigo 209 da Lei da Propriedade Industrial- LPI, que dispõe:

Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento 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.

Feita a abordagem sobre os aspectos da concorrência e sua relação com o *trade dress*, verifica-se que para a análise da violação do *trade dress* é preciso atentar não só para os requisitos abordados no primeiro capítulo (distintividade, não-funcionalidade e risco de confusão e associação), como também para aspectos mercadológicos e concorrências.

Para tanto, faz-se necessário um acurado exame mercadológico, particularidades da concorrência em determinado seguimento de mercado (agressivo ou não, produto inovador ou não), comportamento dos *players*, bem como pressupostos da concorrência desleal, para que se possa efetivar a proteção do *trade dress* pelas regras da concorrência.

### 3 EXAME DE JULGADOS BRASILEIROS ENVOLVENDO TRADE DRESS DE PRODUTO E A FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA APURAÇÃO DA DISTINTIVIDADE

#### 3.1 A IMPORTÂNCIA DO ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS EM CONSONÂNCIA ÀS QUESTÕES JURÍDICAS E MERCADOLÓGICAS QUE ENVOLVEM O TEMA

Como visto até aqui, para o exame da violação do *trade dress* torna-se essencial o estudo aprofundado e a verificação da presença de seus requisitos: distintividade, não-funcionalidade e o risco de confusão ou associação.

Essa verificação é complexa e envolve uma análise acurada do que já existe no mercado, do que é considerado código de mercado em determinada categoria de produto, do tipo do consumidor (massa ou específico), da dinâmica da concorrência, do esforço do titular em proteger a aparência global de seu produto, do tempo de uso, do caráter inovador de determinado *trade dress*, do exame no conjunto da aparência geral dos produtos, dentre outros aspectos.

Inexiste uma equação simples que compreenda todos esses aspectos, para se chegar ao entendimento se determinada aparência geral de um produto preenche os requisitos da distintividade, não-funcionalidade e risco de confusão ou associação e, portanto, deva merecer proteção pelo instituto do *trade dress* com base nas regras da concorrência desleal.

Sem dúvida, a apreciação da violação do *trade dress* é carregada de subjetividade. Portanto, não haveria qualquer possibilidade de se criar uma equação matemática ou parâmetros rígidos para alcançar tal objetivo.

Como já abordado, um ponto de tensão bastante comum para o operador do direito, quando da apreciação da violação do *trade dress*, é a verificação se determinado aspecto conjuntural de um produto preenche o requisito da distintividade.

Para tanto, pretende-se apresentar alguns critérios objetivos pertinentes, que possam servir como testes úteis aos magistrados na apuração do requisito da distintividade de determinada aparência global de um produto.

Como demonstrado nos capítulos anteriores, o exame da violação do *trade dress*, não deve, portanto, cingir apenas à verificação quanto à semelhança ou não da aparência geral dos produtos no caso concreto.

Sem dúvida, vai muito além, envolvendo aspectos objetivos, que podem em muito facilitar o acadêmico, o operador do direito e o magistrado quando do exame de determinado conflito.

Contudo, na prática, verifica-se que as decisões envolvendo o conflito de *trade dress*, muitas vezes ressentem da análise profunda dos seus requisitos, bem como de relevantes aspectos mercadológicos. Com efeito, observa-se, claramente, que as decisões judiciais, muitas vezes, baseiam-se no olhar do magistrado na posição de consumidor, para então, verificar a semelhança ou não de determinado *trade dress*, para ao final, decidir sobre a existência ou não de sua violação.

Esse exame dos magistrados pode e deve ser realizado nos julgamentos das demandas. Mas, o livre convencimento do magistrado não deve estar limitado apenas à observação psíquica.

A verificação da violação do *trade dress* limitada pelo exame da existência ou não da semelhança que, na maioria das vezes, é embasada somente pela comparação binária, não é suficiente e eficaz para a solução dos conflitos que envolvem o tema.

Clóvis Rodrigues<sup>140</sup> afirma que o exame comparativo das marcas por questões opinativas resultam em decisões por vezes mais, outras vezes, menos rigorosas:

A experiência, todavia, tem-nos demonstrado que, no tocante ao exame comparativo de marcas, isto é, ao indagar-se se uma imita a outra, tudo resulta de meras impressões pessoais, reflexo do nosso estado de alma, do nosso poder auditivo e da nossa percepção visual. Via de regra, é um depoimento instável, subordinado à flutuação de fatores psíquicos inconstantes e imponderáveis. Daí o serem tais exames geralmente conduzidos para o terreno das *questões opinativas* – fórmula que já vai tornando clássica, menos talvez por espírito da convicção, do que pelo comodismo que oferece.

De fato, o julgamento do risco de confusão comumente é apreciado sob prismas diferentes por cada magistrado, atento a pontos de vista pessoais, ora tolerantes, ora rigorosos ao extremo.

---

<sup>140</sup> Clóvis Costa Rodrigues. *Concorrência Desleal*. Rio de Janeiro: Editorial Peixoto. 1945, p. 137.

Esse entendimento expressado em 1945, além de ser extremamente atual, aplica-se não só as demandas envolvendo marcas, mas também, àquelas que tratam do instituto do *trade dress*.

De fato, os julgamentos baseados em fatores psíquicos inconstantes acabam por revelar decisões judiciais sobre *trade dress*, ora tolerantes e ora rigorosas.

A regra da comparação binária/ impressão no conjunto nem sempre é uniforme e infalível. E, como afirma o autor Clóvis Rodrigues “como todas as regras, estas têm exceções, uma vez que são muitas vezes pautadas por questões psicológicas e anomalias visuais”<sup>141</sup>.

Assim, a avaliação da violação do *trade dress* não deve ser encarada somente como uma questão opinativa, ou seja, o julgador não deverá exercer seu livre convencimento simplesmente na apuração da identidade ou semelhança da aparência visual dos produtos, como na prática tem ocorrido.

Não se pode negar a importância do exame do critério individual. Contudo, ciente das flutuações na sensibilidade humana, sem falar nas anomalias psíquicas, pretende-se delinear aqui, a partir de tudo o que já foi estudado nos capítulos anteriores, critérios objetivos úteis a serem utilizados pelos magistrados quando do exame da violação do *trade dress*.

Afinal, limitar a apreciação das demandas apenas às regras e questões psíquicas e, por isso, flutuantes, esvaziam pilares importantes do instituto do *trade dress* que precisam ser verificados, notadamente quanto ao requisito da distintividade.

Ignorá-los e deixar que apenas o espírito livre da convicção sirva de base para a decisão do magistrado, resulta em julgamentos brandos, e outras vezes rigorosos, ou melhor, inconsistentes, como já afirmava Clóvis Costa Rodrigues em 1945.

O exame de alguns julgados no Brasil, nos últimos anos, demonstra claramente essa inconsistência de decisões quando da apreciação da violação do *trade dress*. Nota-se, na maioria das vezes, que os magistrados têm se limitado ao exame da semelhança do aspecto geral de determinado produto e da relação de concorrência.

---

<sup>141</sup> Clóvis Costa Rodrigues. Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Editorial Peixoto. 1945, p.137.

Exatamente nesse sentido é que, após verificada a semelhança e a identidade do segmento mercadológico, assim decidiu a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em julgado de 2009:

CONJUNTO-IMAGEM” DO PRODUTO (“TRADE DRESS”). REJEIÇÃO. SIMILITUDE DAS CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS CONCORRENTES QUE PODEM CONFUNDIR O CONSUMIDOR E INDUZI-LO A ERRO NA AQUISIÇÃO DE UM PELO OUTRO, CARACTERIZANDO CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO. (1) Tem legitimidade ativa ad causam à propositura de ação inibitória e também ressarcitória a pessoa jurídica que fabrica e comercializa determinado produto há vários anos, cujo fato é incontroverso nos autos (até porque comumente sabido e, por isso, notório), ainda que o “conjunto imagem” desse produto (trade dress) não se encontre registrado (...) Nesse passo, **a comercialização pela apelante de produto cuja apresentação e finalidade guarda estreita semelhança com outro do mesmo ramo de mercado, pertencente à apelada, se subsume à prática de concorrência desleal**<sup>142</sup>.

Como visto no primeiro capítulo da presente dissertação, um dos principais requisitos do *trade dress* é a distintividade, seja ela originária, seja ela secundária (adquirida ao longo do tempo). A presença desse requisito, não costuma ser objeto de análise acurada dos magistrados, restando, portanto a decisão limitada à questão da semelhança.

Como se verifica pelo trecho do julgado<sup>143</sup> a seguir, a análise da semelhança resta, inclusive, limitada à comparação binária, que é apenas uma das regras úteis ao exame do risco de confusão:

**Basta a mera visualização das embalagens acostadas aos autos para verificar que houve apropriação indevida da marca alheia, com a adoção de conjunto visual que leva à confusão no momento da aquisição pelo consumidor.** Segundo a doutrina especializada, a expressão *trade dress* possui acepção ampla e tem sido utilizada pela jurisprudência no sentido de “conjuntoimagem”, consistindo “num conjunto de características que podem incluir entre outras uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas, e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar

<sup>142</sup> Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Desembargador Alberto Pereira, AC 0565876-2, julgado em 18.08.2009.

<sup>143</sup> Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 12 Câmara Cível, Des. Lucia Miguel S. Lima, AC 2008.001.49286, Julgado em 27.01.2009.

determinado produto e diferenciá-lo dos demais”. A violação ao *trade dress* da autora é inequívoca no caso concreto, merecendo a pronta intervenção do Judiciário em prol do próprio desenvolvimento tecnológico do país, acarretando também, o crescimento econômico. Descabidas, portanto, as teses apresentadas em sede de apelo, que não infirmam o julgamento apresentado em relação à ocorrência do *trade dress* e indubitável remessa visual aos cigarros “Hollywood”. (grifo nosso)

Como se denota do julgamento acima, o livre convencimento do magistrado, restou limitado à alta carga subjetiva, ou seja, se determinado *trade dress* se assemelha ou não ao de terceiro.

Assim como no julgado acima no Rio de Janeiro, a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, também se pautou pela simples análise visual do *trade dress* dos produtos, identificados pelas marcas “Nutron” e “Neston”<sup>144</sup>:

**Da simples análise visual das embalagens “Nutron” (fl.223) e “Neston” (fl.226) denota-se existir forte semelhança entre elas, a começar pelo estilo, tamanho e cor da fonte utilizada na escrita dos nomes dos produtos, isto é, fonte arredondada na cor branca delineada por tons de azul por sobre um fundo verde.** Além da escrita, nas duas embalagens, predomina a utilização da cor amarela.

Demais disso, vislumbra-se que nas duas embalagens há uma tigela com frutas e sobre elas o que é para ser o produto (lado esquerdo) e um copo contendo um líquido rosa (lado direito). Como ponderado pela apelada, **a semelhança entre as embalagens é completamente desnecessária, pois poderia a apelante comercializar o produto “Nutron” com uma “roupagem” diferente.**

Interessante e louvável, destacar, porém, que no voto do Desembargador Xisto Pereira, outro critério de apuração da violação do *trade dress* foi levado em consideração, qual seja, o seu uso há vários anos no mercado com a mesma aparência<sup>145</sup>.

Tal avaliação demonstra a análise da violação do *trade dress* vai além de questões subjetivas e perpassa, também, por análises mercadológicas objetivas, como por exemplo, o tempo de uso de determinado *trade dress* no mercado.

<sup>144</sup> Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Sexta Câmara Cível, Des. Xisto Pereira.AC 565.876-2, DJ 18.08.2009.

<sup>145</sup> Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Sexta Câmara Cível, Des. Xisto Pereira.AC 565.876-2, DJ 18.08.2009. “Além disso, salientou que o produto “Neston” está há vários anos no mercado com a mesma aparência, o que lhe garante a prioridade na utilização das características peculiares da sua embalagem”.

Infelizmente, essas análises ainda não são feitas com frequência pelos tribunais brasileiros, acostumados à verificação da violação de *trade dress* pela simples existência ou não de semelhança. Muitas vezes chegando, até mesmo, a apurar as diferenças isoladamente, ao invés de apurar a confusão pela impressão no conjunto que, como já vimos, orienta a doutrina brasileira e estrangeira. É exatamente o que se pode atestar no seguinte julgado<sup>146</sup>:

A embalagem da Red Bull (f. 440-TA) contém o fundo em linha transversal e quadriculado em tons de azul e prata, assemelhando-se a tabuleiro de jogo de damas. A escrita “Red Bull” está em letras vermelho-rosadas e abaixo dela, encontra-se o desenho de dois touros miúra em posições de combate e, ao fundo, uma bola amarela. O rótulo da bebida “Energy Drink On Line” (F.441-TA) contém fundo predominantemente prata, com diversos círculos em branco, assemelhando-se ao antigo disco de vinil. A expressão “Energy Drink” está escrita em letras brancas. O “On” está em destaque em letras alaranjadas, sendo que as pontas da letra “n” afiguram-se setas bem evidentes e grandes. A palavra “Line” está grafada na cor preta. E as partes superior e inferior do invólucro contém tarjas pretas. A embalagem da bebida “Power Drink Fitness” (f.442-TA) possui linhas curvas, assemelhando-se a uma jarra, dando a idéia de que a bebida é utilizada por quem necessita de restrição de açúcares na dieta. A expressão “Power Drink” está escrita em letras brancas. O vocábulo “Fitness” está escrito em tom alaranjado e abaixo segue, em fonte grande, a informação de que a bebida contém “0 Kcal”. Mais abaixo, no canto direito, está a logomarca da bebida “On Line”. **Portanto, diferenças bem evidentes se encontram nas embalagens descritas.** (grifo nosso)

Em contrapartida, vale destacar que em acórdão proferido posteriormente, também de Minas Gerais, foi observado relevante questão objetiva, qual seja, a característica do público consumidor de bebida energética, capaz de afastar o requisito de perigo de confusão do consumidor e, assim, a violação do *trade dress*:

Além disso, pelo custo médio das bebidas energéticas, conclui-se que **o público consumidor é composto por pessoas instruídas e letradas, acostumadas a adquirir produtos no mercado que não se deixariam enganar apenas pelo fato de que os invólucros possuem cores parecidas.** A Red Bull não detém a exclusividade de uso das cores prata e azul. Conforme se extrai dos autos, os produtos constantes às f. 443/449 também se utilizam das

<sup>146</sup> O desembargador Paulo Roberto Sartorato deferiu o agravo de instrumento interposto pela empresa de bebidas 101 do Brasil Industrial Ltda. EPP, que havia sido proibida pelo juiz de direito da 2ª vara Cível da comarca de Joinville/SC de fabricar, distribuir e comercializar a bebida energética “Red Horse”. Agravo de Instrumento No. 2011.009092-4, de Joinville. Agravante: 101 do Brasil Industrial Ltda. EPP. Decisão monocrática proferida em 24 de fevereiro de 2011.

tonalidades referidas. A meu ver, a semelhança entre as cores constantes nos rótulos não gera confusão na mente do consumidor e nem prejudica os negócios da Red Bull. Não restou caracterizada prática de concorrência desleal ou de qualquer outro ato fraudulento praticado pela agravante, pelo que inexistente infração ao CODECOM<sup>147</sup>. (grifo nosso)

Essa ponderação quanto ao tipo do consumidor, sem dúvida, é outro aspecto relevante para a avaliação da violação do *trade dress*.

Como se verifica, são diversos os critérios objetivos úteis que podem nortear o livre convencimento do magistrado nos julgados envolvendo o instituto do *trade dress*.

Não obstante, a análise desses critérios objetivos ainda é pouco levada em consideração, restando diversos julgados adstritos – de uma forma abrangente - ao exame da semelhança da apresentação do produto e da relação de concorrência, como demonstra a ementa de outro julgado pelo Tribunal de Minas Gerais:

As pequenas similitudes entre um e outro produto, como o formato das embalagens, as cores predominantes ou o formato das letras, não são idôneos, **ao meu sentir e ver**, a causar confusão entre os consumidores e nem concorrência desleal. **O consumidor de um cosmético não compra um produto de supetão, só porque ele lhe parece, a primeira vista, um pouco parecido com um produto que costuma consumir; mas lê sua prescrição, seus ingredientes, modo de usar e eventuais contra-indicações, já que esse tipo de produto pode até mesmo causar danos à sua saúde**<sup>148</sup> (grifo nosso)

Ocorre, in casu, que a simples utilização de denominação de cor e “design” semelhantes à de outrem não confunde o consumidor a ponto de levá-lo a pensar provirem ambos do mesmo fabricante da marca conhecida, sendo insuficiente para gerar prejuízos à proprietária da marca, sendo o laudo pericial conclusivo quanto à inexistência da contrafação pela concorrência desleal e ou imitação do produto. No que se referem às embalagens dos produtos cotejados, **o laudo pericial nos informa** que, embora apresentem a predominância da cor vermelha não têm a mesma coloração e além da divergente tonalidade do vermelho, vê-se no conjunto das cores claras diferenciações. **Foneticamente os nomes dos produtos ressoam de forma diferente o que pode ser constatado pela fácil**

<sup>147</sup> Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Sétima Câmara Cível, Des. José Flávio de Almeida, AC 2.0000.00.4420971000(1), DJ 2.06.2004.

<sup>148</sup> Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 16 Câmara Cível, Des. Sebastião Pereira de Souza, AC 1.0024.05.739419-9/000(1), DJ 02.10.2009.

**percepção ao longo da pesquisa realizada junto aos consumidores constantes da perícia<sup>149</sup>. (grifo nosso)**

Os dois julgados acima, notadamente nas partes livremente grifadas, indicam que o exame do *trade dress* ainda está cingido ao campo da subjetividade extrema, embora apreciem critérios objetivos, tais como: o grau de atenção do consumidor no momento da compra e pesquisa de mercado para verificar possível semelhança de nomes dos produtos pelos consumidores.

Contudo, como restou evidenciado, esses critérios, quando observados, são examinados de forma ampla e aleatória.

De qualquer sorte, o exame do magistrado, costuma estar atrelado ao exame psíquico, como indica a ementa do acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná<sup>150</sup>. Assim, os conflitos do *trade dress* permanecem na análise perfunctória quanto a bastante ou pouca semelhança da aparência visual de determinado produto, para então, ensejar a concorrência desleal:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – CONCORRÊNCIA DESLEAL  
DISTINTIÇÃO FONÉTICA ENTRE A MARCA MUCILON À BASE DE ARROZ E À BASE DE MILHO, COM A MARCA NUTRILON  
EXPRESSÕES QUE INDIVIDUALIZAM CADA PRODUTO EXATA  
IDENTIFICAÇÃO POR QUALQUER PESSOA DO POVO  
IMPOSSIBILIDADE DE GERAR CONFUSÃO – EMBALAGENS E  
RÓTULOS DOS PRODUTOS NUTRILON À BASE DE MILHO E DE  
ARROZ E FARINHA LÁCTEA, FABRICADOS PELA NUTRIMENTAL  
COMPOSIÇÃO GRÁFICA, DESENHOS E JOGO DE CORES  
ORIGINAIS INEXISTÊNCIA DO INTUITO DE IMITAR A MARCA  
MUCILON E FARINHA LÁCTEA, PRODUZIDOS PELA NESTLÉ  
RECURSO IMPROVIDO.

**A semelhança de alguns elementos apostos nos rótulos das embalagens, por si só, não configura o intuito de imitação da marca do outro produto, tornando impossível confundir o consumidor no momento da aquisição da mercadoria.**  
Inexistência de atos fraudulentos, não restando configurados os requisitos da concorrência desleal, previstos na Lei n. 9.279/96.

As decisões ora analisadas sobre o exame da violação do *trade dress*, demonstram estarem, assustadoramente, sendo esvaziadas na simples verificação da existência ou não de semelhança da aparência geral de determinado produto.

<sup>149</sup> Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 16 Câmara Cível, Des. José Amancio, AC 2.0000.00.485199-4, DJ 16.02.2007.

<sup>150</sup> Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Quarta Câmara Cível, Juiz Convocado Lauro Laertes de Oliveira. AC 111.800-9, DJ 7.11.2001.

Essa assertiva resta ainda mais evidente com o julgado de 2008, apreciado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro<sup>151</sup>, envolvendo o aspecto conjuntural de maços de cigarros, época em que a exposição e a divulgação do produto de cigarros eram permitidas em nosso país:

**Basta a mera visualização das embalagens acostadas aos autos para verificar que houve apropriação indevida da marca alheia, com a adoção de conjunto visual que leva à confusão no momento da aquisição pelo consumidor.** (grifo nosso)

Contudo, sabe-se que o instituto do *trade dress*, bem como da concorrência desleal são complexos e ultrapassam, em muito o exame subjetivo da aparência de um produto ou um olhar superficial do mercado.

Pouillet<sup>152</sup> já falava que *“os casos, via de regra, são apreciados e resolvidos em espécie, ao sabor do pensamento íntimo de quem julga, sem propriamente atender a qualquer diretriz uniforme e constante”*.

De fato, há questões objetivas que podem ser apreciadas, como por exemplo, a existência ou não de outros produtos com aparência geral semelhante, se tal aparência configura código de mercado e, ainda, o tipo do consumidor.

Interessante mencionar que essas características foram examinadas, respectivamente, em trechos do voto do Desembargador Sebastião Pereira de Souza, da Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais<sup>153</sup>:

Tanto isso é verdade que basta uma pequena entrada em qualquer farmácia ou loja de produtos homeopáticos ou naturais para se constatar, e de maneira bastante evidente, que **tudo ali é oferecido está acondicionado em frascos mais ou menos parecidos e com rótulos que invariavelmente guardam relação**, naquilo que diz respeito à sua cor, com a natureza da substância usada para a fórmula que se está vendendo. (grifo nosso)

Assim, **as cores**, amarelo e marrom, por exemplo, **são geralmente usadas para diferenciar produtos cujos princípios ativos tenham origem respectivamente nas folhas, nas flores**, especialmente, o girassol, e nos galhos e ramos de árvores, além do que sugerirem ligação direta com aquilo que vem da natureza e da terra. (grifo nosso).

<sup>151</sup> Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 12 Câmara Cível, Des. Lúcia Maria Miguel da Silva Lima, AC 2008.001.49286, DJ 18.08.2009.

<sup>152</sup> POUILLET, EUG. Traité des Marques de Fabrique ET de La Concurrence Déloyale. op. cit. 303. apud Clóvis Costa Rodrigues. Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Editorial Peixoto, 1945. p.191

<sup>153</sup> Tribunal de Justiça de Minas Gerais, AC 1.0024.05.739419-9:001, DJ 26.08.2009

Ora, **o consumidor de um cosmético não compra um produto de supetão**, só porque ele lhe parece, a primeira vista, um pouco parecido com um produto que costuma consumir, mas lê sua prescrição, seus ingredientes, modo de usar e eventuais contra-indicações, já que esse tipo de produto pode causar danos à sua saúde. (grifo nosso)

Os trechos acima evidenciam a análise de diversos aspectos objetivos e úteis quando da apreciação do conflito *trade dress*, o que inspira o pensamento e a construção de outros critérios objetivos úteis capazes de orientar os magistrados em seu processo de livre convencimento.

Os critérios, que ora serão elaborados, têm como intuito servirem como guia, uma ferramenta útil, principalmente, aos magistrados, para que possam diminuir a carga de subjetividade nas demandas que envolvem a violação do *trade dress*. São critérios focados na apuração ou não do requisito da distintividade.

Esses critérios não pretendem criar regras absolutas que engessem o entendimento dos nossos tribunais.

Tais critérios têm o condão de equilibrar o peso da análise subjetiva quanto à violação do *trade dress* a partir de critérios objetivos, sugeridos a partir de noções doutrinárias relevantes que envolvem o *trade dress*, bem como aspectos mercadológicos.

Esses critérios servirão apenas como norteadores ao livre-convencimento dos juízes, evitando-se decisões pautadas em parecenças e dessemelhanças, ou seja, em decisões mais rigorosas e outras menos rigorosas.

Nesse sentido, adverte Clóvis Rodrigues<sup>154</sup> citando POULIET ao tratar do conflito das marcas:

Impossível é formular uma regra absoluta – adverte ele - pela qual se possa apreciar, de maneira quase matemática, se há ou não possibilidade de confusão entre a marca reivindicada e a que se pretende registrar. É uma questão sempre debatida e que, pela sua complexidade, deve ser, em geral submetida à apreciação soberana dos tribunais. Encontra-se caso idêntico em relação a semelhança possível entre dois indivíduos. Interrogais diversas pessoas sobre esta semelhança e encontrareis, segundo todas as probabilidades, tantas pela negativa, quantas pelo reconhecimento. Não é para admirar pois – conclue o incomparável clássico francês – que uma mesma questão de marcas seja, sucessivamente e por juízes

<sup>154</sup> POUILLET, EUG. Traite des Marques de Fabrique ET de La Concurrence Déloyale. op. cit 303. apud Clóvis Costa Rodrigues. Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Editorial Peixoto, 1945. p. 189

diferentes, julgada de maneira diversa. Esta discordância de julgamento resulta de fôrça das circunstâncias e nada prova contra a própria justiça. Digamos bem alto, no entanto, que esta diversidade no modo de julgar não é tão freqüente como se há muitas vezes sustentado por aí afora, porque espíritos justos e retos apreciam e sentenciam, na maioria das vezes, da mesma forma estas questões de parecença ou dessemelhança.

Com base na abordagem dos requisitos do *trade dress* no Capítulo I, para que este mereça proteção, é necessário que ele seja distintivo, ou seja, que ele apresente características distintas das outras configurações visuais daquele segmento de mercado.

Adiante, passaremos avaliar critérios objetivos, na forma de teste que, adiante, será aplicado em caso concreto e são relevantes para a apuração do requisito da distintividade.

### 3.2 RECOMENDAÇÃO DE TESTE/ CRITÉRIOS OBJETIVOS NORTEADORES PARA A COMPOSIÇÃO DOS CONFLITOS SOBRE *TRADE DRESS*

A elaboração e aplicação do teste, a seguir proposto, foi construído a partir de questões objetivas que podem ser facilmente aplicadas ao caso concreto pelos magistrados, bem como pelos operadores do direito, para atestar a presença do requisito da distintividade quando da análise do conflito do *trade dress* envolvendo produtos.

Os critérios objetivos ora levados em consideração tiveram por base as questões doutrinárias abordadas nos dois primeiros capítulos da presente dissertação (particularidades e requisitos de proteção do *trade dress*, questões relevantes sobre concorrência e aspectos mercadológicos), bem como nos julgados indicados e comentados na presente dissertação.

Foram formuladas sete questões objetivas relevantes para a análise da presença do requisito da distintividade, que devem ser respondidas com “SIM” ou “NÃO”:

TESTE (SIM OU NÃO)
1- A aparência geral de determinado produto é conhecida por qualquer indivíduo, mesmo potenciais consumidores, em determinado segmento mercadológico?
2- Há inovação, tecnologia ou novidade em determinado produto?
3- Os consumidores já se habituaram a associar determinada aparência geral a determinado segmento mercadológico?
4- Há em determinada aparência geral de um produto a combinação de cores, formatos e/ou quaisquer outras características que podem ser observadas em outros produtos da mesma categoria?
5- Há no mercado outros produtos com aspectos conjunturais semelhantes?
6- A embalagem apresenta característica funcional?
7- Há sofisticação do consumidor e/ou alto grau de cuidado no seu momento da compra do produto?

Importante destacar que os critérios/perguntas acima foram criados de forma não tão abrangente para que o teste possa ser funcional e facilmente aplicado em qualquer caso concreto.

Como pode se notar, o teste procurou conferir maior carga objetiva na apuração, a partir da verificação de questões úteis e relevantes à apuração da

presença do requisito da distintividade nas demandas envolvendo possível violação do *trade dress* de produto.

Merecem esclarecimentos os critérios acima desenvolvidos, que procuraram descartar conceitos amplos e difusos, para que se possa avaliar a presença ou não do requisito da distintividade e, por conseguinte, a verificação da violação de determinado *trade dress*.

### **CRITÉRIO 1: APARÊNCIA GERAL CONHECIDA PELOS INDIVÍDUOS PARA IDENTIFICAR DETERMINADO PRODUTO**

Quanto ao primeiro critério a ser aferido, há que se verificar se a aparência geral de um produto vai além da sua finalidade de atração da clientela, ou seja, permitindo que qualquer consumidor ou potencial consumidor seja capaz de identificá-lo.

Ainda que o indivíduo não seja o seu efetivo comprador, cumpre avaliar se ele pode conhecer e comprar algum dia tal produto apenas observando a sua aparência geral.

Para tanto, faz-se necessário notar se o conhecimento do produto pode se fazer, por qualquer indivíduo, ao se deparar com determinado aspecto conjuntural. Nesse caso, o aspecto conjuntural poderá exercer a função de identificar a sua origem e, até mesmo, determinado segmento mercadológico.

Impende-se esclarecer que a resposta “SIM” para a pergunta em questão não é indispensável para atestar a distintividade do *trade dress*, eis que é preciso analisar se, de fato, a função de identificar determinada origem é de fato alcançada (ver requisito 3).

### **CRITÉRIO 2: INOVAÇÃO, TECNOLOGIA OU NOVIDADE**

Deve-se sempre prestigiar a sociedade empresária que fornece produto que contribua para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Portanto, a aparência geral de determinado produto que albergue inovação, tecnologia ou novidade, confere – em princípio – legitimidade para a proteção de determinado *trade dress*.

A apresentação visual dotada de distintividade e reconhecida no mercado como um produto inovador ou dotado de tecnologia nova, é frequentemente alvo de violação do *trade dress*, já que os seus concorrentes procuram obter prestígio e fama alheia e conquistar o público consumidor.

Contudo, a resposta “SIM” não deve ser imprescindível, ou seja, conclusiva para a aferição do requisito da distintividade.

Trata-se de critério relevante para verificar o grau de notoriedade, investimento do titular do *trade dress* com inovação do produto e/ou tecnologia e, por conseguinte, se a aparência geral de determinado produto seria forte alvo de violação do *trade dress*. Com efeito, auxilia na análise se tal aparência geral de determinado produto seria forte alvo de violação do *trade dress*.

### **CRITÉRIO 3: ASSOCIAÇÃO DE DETERMINADO TIPO DE PRESTAÇÃO À DETERMINADO SIGNO DISTINTIVO**

Se a aparência global de certo produto é, dentre diversos outros produtos com outras aparências, capaz de identificar determinado tipo de prestação, verifica-se que este é dotado de força magnética e distintiva, eis que consegue se diferenciar de outros no mercado.

Esse requisito é fundamental para a aferição do requisito da distintividade. Com efeito, a resposta “NÃO” para este critério derruba qualquer possibilidade de proteção da aparência global de determinado produto.

Como visto, a função do *trade dress* se assemelha à das marcas e, portanto, basta uma vista d'olhos no produto, sem sequer haver necessidade de ler a marca ou outros detalhes em sua embalagem, para que haja conhecimento sobre a sua procedência.

### **CRITÉRIO 4: POSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO NO MERCADO OU CÓDIGO DE MERCADO?**

Esse critério também é crucial para aferição da distintividade. Como visto no Capítulo I, elementos necessários em determinado *trade dress* para identificá-lo naquele mercado, não refletem distintividade. Podem ser elementos comuns, padrões de mercado.

Há determinadas características que configuram código do mercado e servem para identificar determinado produto e, portanto, não são passíveis de apropriação com exclusividade de qualquer sociedade empresária.

Para que se preencha o requisito da distintividade, vale atestar a existência de características desnecessárias e não arbitrárias para certo *trade dress*, ou seja, que não guardam relação necessária para identificar produto em determinado mercado.

No caso de existirem características distintivas em determinado aspecto visual de determinado produto dificulta encontrar outra motivação do infrator, ao adotar conjunto visual semelhante, que não seja a de desviar a clientela alheia.

Ressalta-se que o presente critério deve ser apreciado com cautela, eis que há a possibilidade de determinada aparência de determinado produto adquirir distintividade no mercado (*secondary meaning*) e, portanto, aquilo que, a princípio, poderia configurar como características necessárias podem passar com o seu longo uso, a serem características altamente distintivas, dado também a atitude diligente e protetiva do seu criador.

#### **CRITÉRIO 5: VERIFICAÇÃO DA DILUIÇÃO DO SINAL**

Ainda que determinada aparência visual não contenha características que configurem código de mercado, esta somente poderá ser considerada como distintiva no caso de inexistirem outras semelhantes no mercado.

Com efeito, deve-se verificar se naquele segmento mercadológico já existem outros produtos fabricados e comercializados pelos concorrentes com aparência visual semelhante.

Muitas vezes, verifica-se que determinado sinal criado por determinada sociedade empresária poderia ter distintividade, porém, a perdeu dada a sua postura inerte ou não agressiva no mercado.

Caso a aparência visual de determinado produto, esta somente poderá ser considerada como distintiva no caso de não haver outras semelhantes no mercado.

Quanto a esse critério e o anterior, mister se faz uma análise acurada do mercado.

## **CRITÉRIO 6: EMBALAGEM COM SOFISTICAÇÃO OU VALOR**

O fato de a embalagem não ser vulgar e, assim, ser dotada de valor e, até mesmo, de sofisticação, poderá contribuir bastante para o preenchimento do requisito da distintividade.

Vale notar que este requisito não é indispensável. Afinal, o requisito da disintividade deve ser apreciado pela aparência global do produto com a verificação de outros fatores (inclusive mercadológicos). É importante lembrar que, por exemplo, uma garrafa squeeze é dotada de funcionalidade, eis que facilita o consumo do produto. Nesse caso, não há como impedir o uso da mesma embalagem – funcional – por terceiro.

Frisa-se que a análise da funcionalidade do formato de determinado *trade dress* não costuma ser atentada pelos magistrados. No entanto, tal verificação torna-se relevante. Deve-se avaliar se determinado formato do produto pode ou não ser de uso exclusivo de determinado titular, uma vez que outros concorrentes ficariam impedidos de se valer do mesmo.

Caso determinado formato seja dotado de funcionalidade, sua utilização pode ser essencial para o efetivo funcionamento do produto. Portanto, privar outros concorrentes de oferecer produto com essa característica funciona, seria o mesmo que privá-los de disputar a clientela e impedir a livre concorrência.

Há que se verificar, portanto, a aparência geral do produto, mas com um olhar acurado sobre a possibilidade de exclusividade de determinados elementos para, então, avaliar se determinado *trade dress* pode ou não ser protegido.

Evidente que o titular que investe na criação e na inovação de uma embalagem, provavelmente, terá mais chances de ter uma aparência visual mais distintiva no mercado e, para tanto, poderá vir a merecer proteção do *trade dress*. Logicamente, há que se analisar a presença de outros requisitos relevantes para a proteção do *trade dress*, como analisados no primeiro capítulo.

## **CRITÉRIO 7: AVALIAÇÃO DO CONSUMIDOR: GRAU DE SOFISTICAÇÃO E DE SUA ATENÇÃO**

O estudo do tipo do consumidor é essencial para a análise dos conflitos do *trade dress*. Não é necessário que se esteja à frente do mesmo grupo de

consumidores, mas tão somente, que possa haver fungibilidade destes na escolha do produto, como é o caso do produto margarina e manteiga.

Não havendo identidade ou fungibilidade, não haverá perigo de confusão ou associação.

Outro ponto crucial que deverá ser levado em consideração em um conflito envolvendo *trade dress* é o grau de sofisticação de determinado produto e a atenção do consumidor no momento da compra. No caso do consumidor de um produto de luxo, com certo grau de sofisticação, como por exemplo, o consumidor que compra uma bolsa Hermès, é esperado um comportamento atento e detalhista na aferição da qualidade do produto.

Portanto, o seu poder de diferenciar tal produto de outro concorrente, em geral, é maior, o que poderá afastar a possibilidade de confusão ou associação em determinados casos.

Os produtos comumente adquiridos por consumidores especializados, minuciosos, apresentam diferenças dos consumidores médio, podendo ser evitada confusões. Não havendo risco de confusão (ou associação), afastada está a proteção do *trade dress*.

### 3.3 APLICANDO O TESTE EM CASO REAL

As sociedades empresárias **RECKITT BENCKISER N.V.** e **RECKITT BECNKISER (BRASIL) LTDA.** ajuizaram demanda contra INDÚSTRIA E COMÉRCIO TOJOQUIM LTDA.<sup>155</sup> na tentativa, em síntese, de coibir a violação do *trade dress* de seu produto de limpeza “VANISH” face ao alegado uso do produto concorrente tira-manchas “**ULTRA CLASS OXIGÊNIO ATIVO O2**”.

Alegaram as Autoras que as cores da embalagem, o formato, o *design* do rótulo, a disposição das letras, a estilização da grafia, os elementos figurativos seriam bastante semelhantes àqueles presentes ao produto tira-manchas “**VANISH**”.

Para que se possa apreciar com cautela o caso em comento, vejamos os produtos comercializados pelas sociedades empresárias acima destacadas:

---

<sup>155</sup> Ação Ordinária nº 086/1.06.0004373-7, 3ª Vara Cível de Cachoeirinha/Rio Grande do Sul.

Produto da Reckitt Benckiser	Produto da Indústria e Comércio Tojoquim Ltda.
	

Em sede de sentença, o juiz determinou que a Ré, em 10 dias após o trânsito em julgado, retirasse todos os produtos iguais ao que fora juntada a embalagem aos autos, sob pena de busca e apreensão dos produtos além de multa pecuniária que fixo em R\$ 1.000,00 por dia de descumprimento. **E, ainda, “proibiu a Ré de fabricar, comercializar e divulgar produto igual a embalagem juntada aos autos e estampada na foto de fl. 12”.** (grifo nosso), apenas deixando de condenar as Rés aos danos morais e materiais.

Vale destacar a fundamentação e análise do magistrado, conforme trecho da sentença abaixo transcrita:

A questão a ser decidida está em saber se a requerida, com a embalagem do produto “Ultraclass” está ou não contendo ato contrário a lei.

(...)

**Não há qualquer dúvida que o setor de atividade em tela é o mesmo: produtos de limpeza. Aliás, isso é incontroverso, pois os produtos devem servir para a mesma utilidade: tirar manchas.**

Entendo, ressalvado melhor juízo, que **o objetivo da parte requerida é imitar a marca da parte autora.**

**AS CORES ESCOLHIDAS, INCLUSIVE O TOM DA COR UTILIZADA, SÃO AS MESMAS. NOTE-SE QUE A REQUERIDA USA ROSA, AZUL, AMARELO E BRANCO, AS MESMAS CORES DA AUTORA.**

O nome do produto, além de ser escrito na mesma cor, também tem a mesma forma de inclinação do produto da autora. Afora isso, o símbolo "O2" também fora colocado, ao final do nome, na parte inferior.

Note-se, outrossim, que **o tamanho e a forma das embalagem também é muito semelhante**".

Dessa forma, cotejando o supra exposto, tenho que, **de fato, existe a possibilidade de erro ou confusão por parte do consumidor, considerando que temos que levar em conta o homem médio e não aquele afeto a marcas e produtos especificamente.**

Note-se, ademais, que a imitação diz respeito exclusivamente à embalagem e não ao conteúdo. (grifo nosso)

Como se verifica, o magistrado levou em consideração: (i) a identidade do produto ofertado pelas sociedades empresárias (produto tira-manchas); (ii) as semelhanças dos produtos (cores, estilização/disposição de letras e elementos figurativos, tamanho e forma da embalagem, dentre outros), (iii) o público-alvo e o seu grau de atenção.

Foi interposto recurso de apelação<sup>156</sup> pela Indústria e Comércio Tojoquim Ltda. contra a referida sentença.

O acórdão proferido pela 9ª Câmara Cível, bem como o seu fundamento será analisado concomitantemente com a aplicação do teste sugerido, com o fito de verificar que este pode ser útil e aplicado nos casos de conflito de *trade dress*:

<b><u>APLICAÇÃO DO TESTE SIM OU NÃO</u></b>	
1- A aparência geral de determinado produto é conhecida por qualquer indivíduo, mesmo potenciais consumidores, em determinado segmento mercadológico?	SIM
2- Há tradição, reputação, inovação, tecnologia ou novidade em determinado produto?	Não abordado no julgado.  Mas, a resposta seria sim, uma vez que verifica-se inovação do produto tira-manchas da marca VANISH
3- Os consumidores já se habituaram a associar determinada aparência geral a determinado segmento mercadológico?	SIM
	(Continua)

<sup>156</sup> Apelação Cível Nº 70028865939 2009, 9ª Câmara Cível. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

	(Continuação)
4- Há em determinada aparência geral de um produto a combinação de cores, formatos e/ou quaisquer outras características que podem ser observadas em outros produtos da mesma categoria?	Não abordado no julgado.  Mas, a resposta seria não, uma vez que as características presentes no produto em questão não são observadas em outros produtos da mesma categoria.
5- Há no mercado outros produtos com aspectos conjunturais semelhantes?	Não abordado no julgado.  Mas, a resposta seria <b>NÃO</b> , Mas, a resposta seria não, uma vez que inexistem produtos com aspecto conjuntural semelhante.
6- A embalagem apresenta característica funcional?	SIM  Embora abordado, a resposta correta teria sido sim, pois a embalagem era vulgar. O pedido de registro da marca tridimensional reflete apenas uma expectativa de direito.
7- Há sofisticação do consumidor e/ou alto grau de cuidado no seu momento da compra do produto?	SIM

### **CRITÉRIO 1:**

Ao apreciar o recurso de apelação da Indústria e Comércio Tojoquim, a Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira considerou para a análise do caso concreto, ainda que de forma não tão aprofundada, a anterioridade e o sucesso do produto identificado pela marca **VANISH**, da Reckitt Benckiser, ao afirmar que:

Ambos são produtos de limpeza do tipo tira-manchas em pó – e essa identidade não está sendo questionada-, com apresentação visual muito semelhante, sendo o produzido pelas autoras anterior no mercado de consumo, situação que demonstra inequivocadamente que não houve mera coincidência na escolha do conjunto visual da embalagem da ré. Houve, a meu sentir, aproveitamento ilegal da criatividade do concorrente e do sucesso do produto. (grifo nosso)

A Desembargadora destacou, também, o entendimento de Maitê Cecília Fabbri Moro<sup>157</sup> relativo às marcas, também aplicável ao *trade dress*:

Um industrial ou comerciante que se utiliza de uma marca para distinguir seus produtos ou um profissional que presta serviços e consegue um certo grau de conhecimento do público quanto ao seu produto ou atuação tem maior interesse em que sua marca não seja

<sup>157</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/96 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 35.

confundida com outras semelhantes. Aceita a concorrência, mas não a desleal.

Sem dúvida, vimos que quanto maior o grau de conhecimento de determinado conjunto simbólico, seja ele *trade dress* ou marca, maior será o interesse do infrator em utilizar de artifícios para imitá-lo com o objetivo de desviar clientela alheia.

O campo da criação é bastante vasto e, por isso, nem sempre há coincidências, mas sim, mero disfarce do infrator.

Ressalta-se que a resposta **SIM** para este requisito não é essencial, visto que muitas vezes pode haver um produto bastante conhecido no mercado, como é o caso do produto identificado pela marca **VEJA MULTI-USO**, tratado no primeiro capítulo. Tal produto é fabricado também pela Reckitt Benckiser, que permitiu a convivência com outros produtos de limpeza multi-uso com aparência visual semelhante ao longo de muitos anos<sup>158</sup>. Restando, portanto, a defesa do seu *trade dress* enfraquecida.

De qualquer sorte, o exame do grau de conhecimento de determinado conjunto simbólico de determinado produto, podendo até mesmo, incluir aqueles que não o consomem, é relevante para a aferição do requisito da distintividade do *trade dress*.

## **CRITÉRIO 2:**

Como se pode atestar pela *homepage* da sociedade empresária Reckitt Benckiser, [www.vanish.com.br/linhaVanish.html](http://www.vanish.com.br/linhaVanish.html), o produto identificado pela marca “VANISH” é inovador e procura sempre trazer novidades aos seus consumidores:

A marca Vanish foi lançada no Brasil em 2000, no formato líquido, como um alvejante seguro para remoção de manchas em tecidos brancos e coloridos.

Em 2002, agregamos duas marcas tradicionais à linha Vanish: Resolv e Karpex, que receberam os nomes de Vanish Resolv e Vanish Karpex.

---

<sup>158</sup> AC N.º 119476-4/188. Segunda Câmara Cível. Goiânia, Desembargador Relator Gilberto Marques Filho. “No presente caso, conforme demonstrado nos autos, às fls. 129, existem várias embalagens de limpadores instantâneos multi-uso de outros fabricantes na mesma cor e formato semelhante as da apelante, não podendo ser considerada “nova, original”, no que tange a cor e o seu formato, sem aqueles detalhes que lhes são peculiares(...)”. Julgado de 14 de agosto de 2008.

Em 2004, Vanish revolucionou o mercado de alvejantes com o lançamento de Vanish Poder O2, o primeiro tira-manchas sem cloro, no formato em pó. Sua poderosa fórmula contém oxigênio ativo que remove manchas de gordura, chocolate, vinho tinto, café, grama e muitas outras. Desde então, todo ano Vanish Poder O2 sofre uma evolução em sua fórmula, tornando-se cada vez mais eficaz e inovador.

Em 2006, a marca Vanish lança um produto exclusivo para roupas brancas, o Vanish Poder O2 Crystal White, que, por ter branqueador óptico em sua fórmula, além de remover manchas de roupas brancas, não amarela o tecido, deixando o branco ainda mais branco. Nesse ano, sua fórmula já passou por uma evolução. Hoje, temos o Novo Vanish Poder O2 Crystal White, agora com dupla ação branqueadora.

Em 2007, Vanish lança mais um produto inovador: Vanish Poder O2 Multi tecidos, um tira-manchas ideal para superfícies difíceis de lavar, como estofados, colchões, tapetes, cortinas e muitas outras.

Atualmente a marca Vanish é líder absoluta no mercado de alvejantes sem cloro e não pára de inovar e de surpreender suas consumidoras a cada dia. Aguardem que vem mais novidade por aí!

Embora no julgamento da Apelação Cível referente ao caso de violação do *trade dress* envolvendo os produtos “VANISH” X “ULTRA CLASS”, não tenha sido levado em consideração o aspecto inovador, o desenvolvimento de tecnologia e a novidade do produto “VANISH”, o magistrado poderia tê-lo feito.

A inovação, a novidade, o desenvolvimento tecnológico, ainda que muitas vezes possam ser motivos de proteção pelo instituto das patentes, a presença destas características no produto é importante para a análise do conflito de *trade dress*.

O preenchimento desse requisito denota que tal produto já possui vantagens competitivas e, por conseguinte, o tornam mais diferenciado no mercado, com grandes chances de ser um líder em determinado segmento mercadológico. Resta, portanto, criada uma relação desigual entre o criador de determinado *trade dress* e o infrator/competidor, que, normalmente, não se esforça em inovar. Afinal, inovar gera custo, aumentando, assim, a sua intenção e tentativa em se associar indevidamente à imagem do produto inovador.

Essa noção de alta competitividade que nasce com o produto inovador deve ser observada pelo magistrado. Esse requisito confere a possibilidade de se verificar se há um produto inovador, com forte possibilidade de alvo de imitação por contrafatores.

**CRITÉRIO 3:**

No já citado voto da Desembargadora Marilene Bonzanini Bernardi no caso ora sob análise, foi reconhecida a semelhança do conjunto visual e a possibilidade de confusão pelo consumidor, haja vista que as diferenças ali existentes não afastariam o risco de confusão.

Portanto, a *contrario sensu*, ali se reconheceu que aquele conjunto já era conhecido pelos consumidores para identificar produtos de limpeza do tipo tira-manchas em pó. Vejamos:

A ré, em suas embalagens, efetivamente utiliza os mesmos elementos **que caracterizam o produto da autora**, ainda que não de forma exata. A semelhança na disposição dos elementos ilustrativos, das cores e do formato da embalagem, no entanto, é inegável, como bem ressaltou a douta revisora.

A resposta SIM para o presente critério é fundamental a aferição do requisito da distintividade da aparência visual de determinado produto.

A reportagem disponibilizada no *site* da revista Época Negócios: “Você reconheceria uma marca no Oriente Médio?”, destaca a importância do aspecto visual e das cores<sup>159</sup>.

Ao visualizar as fotos que foram tiradas em Dubai, onde os produtos estão identificados usando o alfabeto árabe, não teremos dúvidas a respeito da importância da composição das cores nas embalagens:

---

<sup>159</sup> TODESCHINI, Marcos Revista Época. Você reconheceria uma marca no Oriente Médio? <<http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,EMI73535-16418,00-VOCE+RECONHECERIA+UMA+MARCA+NO+ORIENTE+MEDIO.html>>. Acesso em 18.09.2011.



Quando a aparência geral de um produto: a combinação de cores, formatos e/ou quaisquer outras características são indicadores de um determinado produto, como nos casos acima, verifica-se que o requisito da distintividade é preenchido.

#### **CRITÉRIO 4:**

No voto do Desembargador Odoné Sanguiné, “as embalagens das marcas “Ultra Class” e “Vanish”, embora possuam grafismos semelhantes, como por exemplo, na utilização da expressão “tira-manchas multiuso”, ou o destaque ao termo “O2”, relativo ao “Oxigênio Ativo”, não se mostram elementos capazes de confundir o consumidor.

E, ainda, expôs que as embalagens de produtos do ramo de limpeza normalmente não diferem muito entre si, possuindo, em sua maioria, fórmulas e invólucros semelhantes, de cores mais claras, como rosa, amarelo e azul, justamente as cores ilustrativas dos produtos em questão.

O voto do Desembargador Odoné Sanguiné foi o único voto vencido. Mas, sem entrar no mérito de concordância ou não, o importante é destacar que foi rasa a análise da possibilidade do produto VANISH ter características já padrões de mercado.

Esse critério quanto à possibilidade de existência de características de padrão de mercado não foi abordado nos votos vencedores.

Vale, no entanto, ressaltar que ele já vem sendo avaliado por alguns Tribunais, vejamos trechos do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo<sup>160</sup>:

**Os formatos das embalagens são semelhantes, como o são, de resto, todas as embalagens de pizzas.** As embalagens podem ser redondas, ou quadradas, ou octagonais, mas a simples forma, no caso, não traduz novidade e desacompanhada de outros elementos é insuficiente para caracterizar concorrência desleal (...) Não me impressiona a similitude de estampas, pois ligadas à própria natureza dos produtos (...) Ao adotar a tese da autora, deveriam ser alteradas todas as embalagens de iogurte de sabor morango, tradicionalmente na cor rosa e com imagens da fruta no rótulo. **Não há direito de exclusividade sobre cores e embalagens irregistráveis como marcas, especialmente quando comuns ou vulgares dos produtos (art.124, incisos VIII e XXI da L.9279.96).** (...) Os clientes certamente não serão induzidos a erro pela fotografia do rótulo e não levarão para casa por engano uma pizza pela outra. **As coincidências de embalagem e de rótulo, no caso concreto, servem para marcar os componentes comuns dos produtos – pizzas de queijo – e não para estabelecer a confusão entre marcas de imenso prestígio, fazendo o consumidor levar um pelo outro.** (grifo nosso)

No caso ora em exame, realmente não foi aprofundada esta análise quanto à existência de características que configurariam tendência de mercado para o produto **VANISH**. De qualquer sorte, as características ali presentes demonstram tratar-se de um aspecto conjuntural distintivo dos outros produtos de limpeza concorrentes.

---

<sup>160</sup> TJSP, AP. Cível No. 329.677.4-2-00.4 Câmara do Direito Privado, Rel. Des. Teixeira Leite, julgado 11.09.2008.

**CRITÉRIO 5:**

Ainda que a aparência visual de determinado produto seja distintiva, torna-se imperioso que o seu criador/titular do *trade dress* tome as medidas cabíveis contra terceiros que a tentam usurpar.

Caso isso não seja feito, tal produto poderá coexistir pacificamente com outros concorrentes no mercado ao longo de anos, esvaziando a sua distintividade e, por conseguinte, afastando o risco de possibilidade de confusão e associação.

É exatamente o que ocorre no julgado citado sobre o produto de limpeza multi-uso “VEJA”<sup>161</sup>

**CRITÉRIO 6:**

De acordo com o julgado do caso VANISH e ULTRA CLASS, foi entendido que a embalagem estaria protegida por pedido de registro tridimensional, como se verifica pelo trecho do voto da Desembargadora Marilene Bonzanini Bernardi:

Ainda, um dos pedidos refere-se a marca tridimensional, constituída pela forma plástica – ou seja a configuração ou conformação física – de produto ou embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de seu efeito técnico.

No entanto, a embalagem arredondada do produto tira-mancha é, na verdade, vulgar e não deveria, no caso em concreto, ter sido levado em consideração. Trata-se de forma comum, que não pode ser passível de exclusividade. Para tanto, esse elemento deveria ter sido excluído da apreciação. Não há como impedir terceiros de comercializarem produtos, seja tira-manchas ou não, em embalagem com formato arredondado. Para apreciação do *trade dress*, resta crucial a verificação dos elementos comuns e que, portanto, não seriam passível de proteção/exclusividade.

---

<sup>161</sup> AC N.º 119476-4/188. Segunda Câmara Cível. Goiânia, Desembargador Relator Gilberto Marques Filho. “Portanto, existem no mercado várias embalagens semelhantes as da apelante, fabricadas por empresas distintas, sendo que a roupagem do produto identifica o segmento deste, ou seja que são limpadores instantâneos, e o consumidor já está habituado com a semelhança dos mesmos, escolhendo-os pela marca e não pela embalagem, o que afasta a violação aos direitos de propriedade industrial da apelante.” Julgado de 14 de agosto de 2008.

**CRITÉRIO 7:**

Interessante a análise do público alvo dos produtos tira-manchas, realizada pela Desembargadora Marilene Bonzanini Bernardi, como se verifica pelo trecho de seu voto:

Os consumidores dos produtos oferecidos por estas empresas em sua maioria, são pessoas físicas de todos os níveis sociais e culturais, de tal sorte que é fácil imaginar-se a possibilidade, dentro deste universo, de confusão entre os produtos de uma e outra marca, ao revés do que ocorreria se tratasse de produtos dirigidos a um público altamente instruído, como, por exemplo, médicos ou engenheiros.

A análise do consumidor é fundamental para a verificação de risco de confusão ou associação.

No tocante à aferição do teste e seu resultado, recomenda-se que a apuração do requisito da distintividade deverá ter resposta “SIM”, obrigatório, nos critérios 3 e 4, pois tratam-se de requisitos fundamentais para a aferição da distintividade.

Para o resultado positivo do teste, o ideal é que haja um resultado acima de 5, há forte indício de que o trade dress apresente distintividade.

CRITÉRIOS	RESPOSTAS (RESULTADO SUGERIDO PARA PONTUAÇÃO)	PONTUAÇÃO
CRITÉRIO 1	SIM	1
CRITÉRIO 2	SIM	1
CRITÉRIO 3	SIM	1 (OBRIGATÓRIA)
CRITÉRIO 4	NÃO	1 (OBRIGATORIA)
CRITÉRIO 5	NÃO	1
CRITÉRIO 6	NÃO	1
CRITÉRIO 7	NÃO	1

Frisa-se que os critérios acima não têm a intenção de criar regras invariáveis e imutáveis, tampouco pensamento único, mas sim, critérios norteadores úteis na livre apreciação do magistrado, diminuindo a resolução dos conflitos por mera carga subjetiva.

Não há como estabelecer regras definitivas e completas. Seria utopia fixar fronteiras para um assunto com essência subjetiva, mas como se verifica, é possível traçar critérios objetivos para apuração do requisito da distintividade. Afinal, o instituto do *trade dress* envolve aspectos técnicos, objetivos, mercadológicos.

## 4 CONCLUSÃO

O *trade dress*, sem dúvida, consiste em importante ferramenta empresarial de fidelização do consumidor a um produto ou serviço, principalmente nos dias de hoje, onde a aparência tem forte apelo na sociedade em que vivemos.

Apesar do aspecto conjuntural de um produto ou serviço (o *trade dress*), exercer a função de uma marca, na medida em que identifica a sua procedência, o *trade dress* envolve características peculiares, exigindo um profundo estudo para a sua compreensão, que vai além de aspectos basilares do instituto marcário.

A complexidade do instituto do *trade dress* é sentida logo ao tratar da sua conceituação.

O *trade dress* era, inicialmente, visto apenas como aparência, a vestimenta de um produto ou serviço somente. Contudo, esse conceito evoluiu e foi alargado, passando a ser protegido por *trade dress* todo e qualquer aspecto conjuntural de determinado produto ou serviço (cores, linhas, desenhos, formas, embalagem, marca, fachada, e até mesmo, aspectos sensoriais, como cheiro e som).

O fato de o *trade dress* envolver todo esse conjunto de características intrínsecas e extrínsecas e, portanto, envolver um conceito bastante amplo, pode ensejar – a princípio – o pensamento errôneo de que esse todo, fruto da criação, deva ser sempre protegido.

No entanto, não é qualquer aspecto conjuntural de um produto ou serviço que é passível de proteção, ainda que ele se assemelhe a outro lançado posteriormente no mercado.

Para a compreensão dos limites de proteção do *trade dress*, torna-se indispensável o profundo mergulho na análise de seus requisitos: (i) a distintividade (que pode ser originária ou secundária, esta última, adquirida a partir do *secondary meaning*), (ii) a não funcionalidade e (iii) o risco de confusão ou associação ao consumidor quanto à procedência de determinado produto ou serviço.

Para a melhor compreensão dos citados requisitos, foram examinadas doutrinas e jurisprudência norte-americana, sendo alguns verdadeiros *leading cases*, como nos famosos casos TACO CABANA, WAL-MART e TRAFFIX.

De fato, alcançar as respostas para todas essas perguntas: “Determinado *trade dress* é distintivo?”; “Teria ele adquirido distintividade?”; “O que seria não-

funcional em determinado trade dress”?, “Como examinar o risco de confusão ao consumidor?”, trata-se de uma tarefa bastante árdua.

Mas, inegável que tal tarefa é, sem dúvida, essencial na apreciação dos conflitos envolvendo o *trade dress*. Haverá necessidade de se examinar com profundidade questões fáticas (mercadológicas), questões doutrinárias relevantes no instituto marcário, todas intrínsecas aos requisitos que ensejam a proteção do *trade dress*.

A profunda abordagem dos requisitos do *trade dress* denota que a análise do conflito do *trade dress* é complexa e, como visto, envolve teorias relevantes (*teoria da diluição, teoria da distância*), conceitos marcários fundamentais (*conceito de distintividade, secondary meaning*), bem como questões mercadológicas (*código de mercado, produtos existentes no mercado, tipo do consumidor e seu grau de atenção na compra*).

Diante de requisitos de complexa apuração, aliada a impossibilidade de registro de *trade dress* em órgão competente, recomenda-se que o titular resguarde-se de provas fortes e suficientes, para buscar a proteção do seu *trade dress*, instituto esse que, embora novo, ainda não é conhecido com profundidade pelos tribunais brasileiros.

Nesse passo, os direitos de exclusiva pertinente às marcas (nominativas, mistas e tridimensionais), patentes, desenho industrial, embora não sejam obrigatórios para que se possa invocar a proteção do *trade dress*, podem auxiliar a resolução de tais conflitos. Afinal, a proteção do *trade dress* pode se dar pela cumulatividade dos direitos de exclusiva com as regras da concorrência desleal.

Como a proteção do *trade dress* encontra amparo nas regras da concorrência desleal, resta imprescindível avaliar a presença dos seus pressupostos da concorrência no caso concreto, quais sejam: identidade de tempo, objeto e mercado.

Quanto ao pressuposto de identidade de mercado, vale frisar que, nos dias de hoje, a concorrência pode extrapolar fronteiras espaciais com o avanço da globalização, introdução de novas tecnologias e progresso dos transportes. Por essa razão, a identidade necessária para que haja concorrência não é a identidade territorial, mas sim, a identidade de mercado.

No tocante à concorrência, a pergunta que se torna difícil responder é o que vem a ser uma conduta leal ou desleal? O que seria um comportamento do competidor ao padrão esperado? O que seriam usos honestos no mercado?

Sem definição na lei, a concorrência desleal precisa ser examinada na prática, devendo ser apurado o tempo, o lugar, o mercado específico, a atuação dos concorrentes para que se verifique se a concorrência é lícita ou enseja penalidades de ordem cível e criminal.

Portanto, para o exame dos conflitos do *trade dress*, é fundamental a análise acurada nos pressupostos da concorrência, bem como, dos requisitos que ensejam a proteção do instituto do *trade dress*.

Embora o *trade dress* não seja um instituto novo no Brasil, verifica-se, notadamente, que o exame acurado com relação aos requisitos que ensejam a sua proteção, não é realizada pelos nossos tribunais, restando ainda limitada à questões subjetivas, fundadas praticamente em elementos psíquicos.

Como demonstrado a partir de diversos julgados brasileiros, as decisões dos nossos tribunais quanto à violação do *trade dress* acabam sendo inconsistentes, limitando a apreciação do magistrado à existência de semelhança ou não do *trade dress*.

A partir dessa observação, com fundamento em todos os aspectos relevantes de marca e mercadológicos, amplamente estudados no primeiro capítulo, a presente dissertação buscou elaborar critérios objetivos relevantes na apuração do requisito da distintividade do *trade dress* de produto, que possam servir como orientação aos magistrados brasileiros na composição dos conflitos sobre tal instituto.

De fato, avaliar se determinado aspecto conjuntural de determinado produto ou estabelecimento preenche o requisito de distintividade é algo bastante complexo, diante da carga de subjetividade impregnada na palavra “distintivo”.

Nesse passo, pretendeu-se estabelecer parâmetros objetivos, notadamente, quanto ao requisito da distintividade, para que possam servir como ferramentas úteis aos magistrados na verificação da violação do *trade dress*.

Frisa-se que todos os requisitos elaborados na presente dissertação não têm o condão de esvaziar a análise subjetiva dos magistrados, eis que esta também é relevante e é intrínseca ao instituto do *trade dress*. Certamente, o olhar do magistrado na condição de consumidor de determinado produto poderá auxiliar na resolução dos conflitos também.

Contudo, o conflito do *trade dress* não pode cingir-se à comparação binária, ao olhar do magistrado na posição de consumidor. O instituto do *trade dress* envolve aspectos complexos, alguns subjetivos sim, mas como apresentado, é possível criar critérios objetivos, que são de grande valia para a orientação dos magistrados.

Importante destacar que os critérios objetivos, ora apresentado e testado em caso concreto, não são exaustivos, muitos outros, sem dúvida, podem e devem ser criados para que possamos buscar decisões justas envolvendo um instituto que ainda demanda uma análise mais profunda.

## REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Custódio Armando Lito de. **Concorrência desleal na era digital**.

Disponível em:

<[http://www.custodio.com.br/downloads/concorrenca\\_desleal\\_na\\_era\\_digital.pdf](http://www.custodio.com.br/downloads/concorrenca_desleal_na_era_digital.pdf)>

Acesso em 04.04.2011.

ALMEIDA, Francisco Ribeiro de Almeida. **Denominação de origem e marca**.

Coimbra: Coimbra Editora. 1999.

ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso do direito e concorrência desleal**.

São Paulo: Quartier Latin, 2004.

\_\_\_\_\_. Propriedade Industrial frente à concorrência desleal. In: DE LUCCA, Newton, SIMÃO FILHO, Adalberto. (Coords.). **Direito empresarial contemporâneo**. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência desleal**. Coimbra: Almedina, 1997.

AUTERI, Paolo. et al. **Diritto industriale**: proprietà intellettuale e concorrenza,

Torino: G. Giappichelli Editore, 2000. p. 81

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

\_\_\_\_\_. **Concorrência desleal por imitação de embalagem de produto de consumo de massa**. Disponível em:

<<http://denisbarbosa.addr.com/inpisemiologia2.pdf>>. Acesso em 21/06/11.

\_\_\_\_\_. **Do trade dress e suas relações com a significação secundária**.

Disponível em:

<[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade\\_dress.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf)>

Acesso em 12.02.2011.

\_\_\_\_\_. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

\_\_\_\_\_. **Proteção das Marcas. Uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

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

BRASIL. [Consolidação das leis do trabalho (1943)]. **CLT Saraiva & Constituição Federal**. Colaboração de Antônio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt, Livia Céspedes. 38. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

BURK, Dan L. Cybermarks. **Minnesota Law Review**, v. 91, 2010. Disponível em:<[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1601468](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1601468)>. Acesso em 21.02.2011.

CABRAL, Felipe Fonteles. Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva? **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n.58 p. 24-29 mai./jun.,2002.

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

\_\_\_\_\_, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1982. v. 2.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, v. I.

COMPARATO, Fábio Konder. **Direito público**: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1996.

CORREIA, José Antonio B. L. Faria. Marcas fracas – *ma non troppo*, In: Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 13., 1983, Blumenau - SC: **Anais...** Santa Catarina: ABPI, 1983.

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

FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Evolução jurisprudencial da repressão da concorrência desleal. In: Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 21., 2001, Rio de Janeiro: **Anais...** Espírito Santo: ABPI, 2001. p. 33-36

FERREIRA, Waldemar. **Tratado de direito comercial**. São Paulo: Saraiva, 1960. v.1.

GONÇALVES FILHO, Manoel. **Curso de direito constitucional positivo**. Disponível em: < <http://jusvi.com/artigos/30329/3>.> Acesso em 15.06.2011.

GRAU, Eros Roberto. **A ordem econômica na Constituição de 1988**. 5. Ed. São Paulo: Malheiros, 2000.

GUIMARÃES, Guilherme A. Canedo. **O abuso do poder econômico**: apuração e repressão. Rio de Janeiro: Ed. Artenova, 1975.

MCCARTHY, J. Thomas, SCHECHTER Roger E., FRANKLYN David J. **Desk Encyclopedia of intellectual property**. Washington: The Bureau Of National Affairs, 1996.

MCCARTHY, J. Thomas . **Trademarks and Unfair Competition**. 4.ed. [S.I.]: Thomson West, 1998.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de direito privado**. Rio de Janeiro: Borsoi. 1956. v. 17.

\_\_\_\_\_. **Tratado de direito privado**. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. Tomo 17.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas**: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/96 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

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

MUSONE, John P. Obtaining and enforcing trade dress for computer graphical user interfaces: a practitioner's guide. **4 Rich J.L & Tech.** 2, vol. IV, Issue 2, Winter 1997.

NOGUEIRA, J. L. de Almeida, FISHER JUNIOR, Guilherme. **Tratado teórico e prático de marcas industriais e nome comercial**. São Paulo: Irmãos Heinne, 1910.

OLIVEIRA, Mauricio Lopes. **Direito de Marcas**. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2004.

PIMENTA, Luiz Edgard Montauray, MENDONÇA, Marianna Furtado de. Trade dress e a tutela dos web sites. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 100, p.18-22, mai./jun., 2009.

PONTES, Helenilson Cunha. A Liberdade de informação, a livre iniciativa e a Constituição Federal de 1988. **Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política**. São Paulo, v. 6, n.22, jan./mar. 1998. p. 160-176.

RICCI, Antônio Ferro. O Sentido secundário da marca ("secondary meaning"). Interpretação do artigo 6, *quinquies*, c.1 da convenção da união de paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. In: **Seminário Nacional da ABPI**, Brasília, DF, 2006. Disponível em: <<http://www.ricci.com.br/paginas/artigos/default01.htm>>. Acesso em: 12.01. 2011.

RODRIGUES, Clóvis Costa. **Concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Editorial Peixoto, 1945

SCHMIDT, Lélío Denicoli. Princípios aplicáveis aos sinais distintivos. In: JABUR, Wilson Pinheiro, SANTOS, Manoel J. Perreira dos. (Orgs.). **Propriedade Intelectual**: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 31-80

SILVA, José Afonso. **Curso de direito constitucional**. 10.ed. São Paulo: Malheiros, 1995

SIMÃO. Adalberto Simão. Trade Dress: contexto e sistema protetivo brasileiro em face da empresa e dos interesses coletivos. In: PLAZA, Charlene Maria C. de Avila. et al. **Grandes temas da atualidade**: propriedade intelectual, inovação tecnológica e bioenergia. Goiania: Editora PUC Goiás 2009. p. 63-78

\_\_\_\_\_. **Curso de direito constitucional positivo**. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.

SIMÃO FILHO, Adalberto. **Nova empresarialidade**: uma visão reflexiva da ética na atividade empresarial no contexto da gestão e da sociedade da informação. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2002. Tese de Doutorado.

SOARES, José Carlos Tinoco. Trade dress e/ou “conjunto-Imagem. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n.15, p. 17-32, mar./abr.,1995.

\_\_\_\_\_. **Concorrência desleal vs. “trade dress e/ou “conjunto-imagem**. São Paulo: SRS, 2004.

TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golo. Concorrência desleal: trade dress. **Revista Eletrônica do IBPI**, a.1, n.1 p. 4-22. Disponível em:  
<<http://www.ibpi.org.br/media/bceac241c78c151affff802bac144226.pdf>> Acesso em: 10.02.2011.

\_\_\_\_\_. **Trade Dress**. Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de especialista em Direito da Propriedade Intelectual, Faculdades Integradas Curitiba, dez., 2005.

TODESCHINI, Marcos **Revista Época**. Você reconheceria uma marca no Oriente Médio? Disponível em:  
<<http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI73535-16418,00-VOCE+RECONHECERIA+UMA+MARCA+NO+ORIENTE+MEDIO.html>> Acesso em 18.09.2011.

VAZ, Isabel. **Direito econômico da concorrência**. Rio de Janeiro: Forense. 1993.