

**UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL — UCS
ÁREA DE CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
CURSO DE DIREITO**

VERÔNICA DE BASTIANI TODERO

**A PROTEÇÃO JURÍDICA DO *TRADE DRESS* NO BRASIL E NO DIREITO
COMPARADO NORTE-AMERICANO: UM ESTUDO A PARTIR DO DIREITO DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL E DO DIREITO DA CONCORRÊNCIA**

**CAXIAS DO SUL
2021**

VERÔNICA DE BASTIANI TODERO

**A PROTEÇÃO JURÍDICA DO *TRADE DRESS* NO BRASIL E NO DIREITO
COMPARADO NORTE-AMERICANO: UM ESTUDO A PARTIR DO DIREITO DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL E DO DIREITO DA CONCORRÊNCIA**

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado no Curso de Direito da Universidade de Caxias do Sul, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Dr. Leonardo de Camargo Subtil

**CAXIAS DO SUL
2021**

VERÔNICA DE BASTIANI TODERO

**A PROTEÇÃO JURÍDICA DO *TRADE DRESS* NO BRASIL E NO DIREITO
COMPARADO NORTE-AMERICANO: UM ESTUDO A PARTIR DO DIREITO DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL E DO DIREITO DA CONCORRÊNCIA**

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
apresentado no Curso de Direito da
Universidade de Caxias do Sul, como
requisito parcial à obtenção do título de
Bacharel em Direito.

Aprovada em ___/___/2021

Banca Examinadora

Prof. Dr. Leonardo de Camargo Subtil (Orientador)

Universidade de Caxias do Sul — UCS

Prof. Me. Júlio César Pogorzelski Gonçalves

Universidade de Caxias do Sul — UCS

Prof. Me. Pablo Luis Barros Perez

Universidade de Caxias do Sul — UCS

AGRADECIMENTOS

À minha mãe, base para esta conquista, que se dedicou muito para me possibilitar novas experiências de vida, bem como me ensinou a importância da integridade e do estudo.

Ao meu saudoso avô, que foi e sempre será minha mais pura referência de cumplicidade.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Leonardo de Camargo Subtil, que ultrapassou o papel de mestre e fez retornar a expectativa e o interesse pela busca do aprendizado e consequente enriquecimento intelectual e pessoal.

Aos demais professores que sempre incentivaram o conhecimento, auxiliando na minha formação acadêmica e profissional.

Aos meus amigos, que foram suporte e devaneio nesta caminhada.

A todos que participaram, de forma positiva, desta trajetória.

“Satanás suplicou ainda, sem melhor fortuna, até que Deus, cansado e cheio de misericórdia, consentiu em que a ópera fosse executada, mas fora do céu. Criou um teatro especial, este planeta, e inventou uma companhia inteira, com todas as partes, primárias e comprimárias, coros e bailarinos.

— Ouvi agora alguns ensaios!

— Não, não quero saber de ensaios. Basta-me haver composto o libreto; estou pronto a dividir contigo os direitos de autor”.

**Dom Casmurro,
Machado de Assis**

RESUMO

Este Trabalho de Conclusão de Curso insere-se em um contexto amplo, no qual foi analisado o instituto do *trade dress* a partir do sistema jurídico brasileiro e do Direito comparado norte-americano, na interface com o Direito da propriedade intelectual e com o Direito da concorrência. Tendo por objetivo geral compreender a proteção jurídica do *trade dress* no Brasil e no Direito comparado, a partir de um estudo dos bens intangíveis da propriedade intelectual e do Direito concorrencial, foi traçado o seguinte problema de pesquisa: Considerando-se a perspectiva jurídico-comparada norte-americana, fundadora de uma abordagem jurídica do instituto conjunto-imagem, em que medida se dá a regulação do *trade dress* no Direito da propriedade intelectual e no Direito concorrencial brasileiros? Com a finalidade de responder esta problemática, a estrutura do trabalho comportou dois objetivos específicos, que foram transpostos em dois capítulos. O primeiro capítulo buscou compreender o instituto do *trade dress* através da sua evolução histórico-normativa, seus elementos e características, bem como sua regulação na ordem jurídica norte-americana. Por sua vez, o segundo capítulo analisou a proteção jurídica conferida ao *trade dress* no Direito brasileiro, por meio de um estudo teórico e prático sobre os bens da propriedade intelectual e do Direito concorrencial. A partir da adoção do método de pesquisa hipotético-dedutivo, com técnica de pesquisa exploratório-bibliográfica, este trabalho foi justificado pelo seu caráter acadêmico, uma vez que imprescindível o constante aperfeiçoamento do estudo sobre a matéria, acompanhando os avanços sociais e tecnológicos. Ao final, foram estabelecidas duas conclusões principais: (I) A regulação do *trade dress* no Direito da propriedade intelectual se dá de maneira indireta, por meio de proteção dos bens intangíveis que compõem o conjunto-imagem; e (II) A proteção do *trade dress* no Direito concorrencial se dá de maneira efetiva e real, em virtude de abranger, em um sentido amplo, a proibição dos atos desleais de mercado, que violariam, em tese, o conjunto-imagem.

Palavras-Chave: Instituto Jurídico do *Trade Dress*. Direito da Propriedade Intelectual. Direito da Concorrência. Direito Comparado Norte-Americano.

ABSTRACT

This Course Conclusion Work is part of a broad context, in which the trade dress institute was analyzed from the Brazilian legal system and North American Comparative Law perspective, in the interface with intellectual property law and competition law. Having the general objective of understanding the legal protection of trade dress in Brazil and comparative law, parting from a study of the intangible assets of intellectual property and competition law, the following research problem was outlined: Considering the U.S. compared legal perspective, the founder of a legal approach of the joint-image institute, to what extent does trade dress regulation take place in Brazilian intellectual property law and competition law? In order to respond to this problem, the structure of the work had two specific objectives, which were transposed into two chapters. The first chapter sought to understand the trade dress institute through its historical-normative evolution, its elements and characteristics, as well as its regulation in the North American legal order. In turn, the second chapter analyzed the legal protection granted to the trade dress in Brazilian law, through a theoretical and practical study on intellectual property and competition law. From the adoption of the hypothetical-deductive research method, with exploratory-bibliographic research technique, this work was justified by its academic character, since it is essential to constantly improve the study on the subject, following social and technological advances. In the end, two main conclusions were established: (I) The regulation of trade dress in intellectual property law takes place indirectly, through the protection of the intangible assets that make up the set-image; and (II) The protection of trade dress in competition law takes place in an effective and real manner, by virtue of comprehend, in a broad sense, the prohibition of unfair market acts, which would violate, in theory, the joint-image.

Keywords: Trade Dress Legal Institute. Intellectual Property Law. Competition Law. North American Comparative Law.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

art.	artigo
CDC	Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990)
CF	Constituição Federal de 1988
CUP	Convenção da União de Paris
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LDA	Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998)
LPI	Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996)
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
STJ	Superior Tribunal de Justiça
USPTO	<i>United States Patent and Trademark Office</i>
WDO	<i>World Design Organization</i>
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	10
2 O INSTITUTO JURÍDICO DO <i>TRADE DRESS</i>: ENTRE HISTÓRIA, ELEMENTOS E COMPARAÇÕES	13
2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICO-NORMATIVA DO <i>TRADE DRESS</i>	13
2.2 ELEMENTOS E CARACTERÍSTICAS DO <i>TRADE DRESS</i>	21
2.3 REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA DO <i>TRADE DRESS</i> NO DIREITO COMPARADO NORTE-AMERICANO	30
3 A REGULAÇÃO JURÍDICA DO <i>TRADE DRESS</i> NO DIREITO BRASILEIRO: ENTRE PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA	40
3.1 O <i>TRADE DRESS</i> NO DIREITO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL	40
3.2 O <i>TRADE DRESS</i> NO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	49
3.3 O <i>TRADE DRESS</i> NA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA.....	59
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS	70
REFERÊNCIAS.....	73

1 INTRODUÇÃO

A revolução industrial, somada ao avanço econômico-tecnológico da sociedade mundial, culminou na necessidade de criação de uma proteção adequada das inovações, ao passo que a falta de sua salvaguarda desmotivava o desenvolvimento. Em decorrência do referido cenário, também foi constatada a importância, por exemplo, da proteção do signo distintivo pelo qual a empresa é reconhecida, da forma de apresentação estética de seus produtos, bem como do conjunto visual que caracteriza sua essência comercial, o também conhecido *trade dress*.

Este último, o *trade dress* ou, no Brasil, conjunto-imagem, revela-se amplamente reconhecido no Direito de diversos países, especialmente no Direito norte-americano, como um bem intangível da propriedade intelectual, devidamente protegido e regulado.

Contudo, em que pese cada vez mais aplicado no Brasil, de forma indireta, em decorrência dos constantes aperfeiçoamentos comerciais, o instituto do *trade dress* não fora conceituado ou previsto na legislação nacional, cabendo discussão apenas à doutrina e à jurisprudência nacional.

É com base nesse contexto de incertezas jurídicas em relação à proteção do *trade dress* no Brasil que, em linhas gerais, foi estabelecido o seguinte problema de pesquisa: Considerando-se a perspectiva jurídico-comparada norte-americana, fundadora de uma abordagem jurídica do instituto conjunto-imagem, em que medida se dá a regulação do *trade dress* no Direito da propriedade intelectual e no Direito concorrencial brasileiros?

Para responder o problema de pesquisa referido, foi construída a seguinte hipótese principal de pesquisa: Enquanto que a regulação do *trade dress* no Direito da propriedade intelectual se dá de maneira indireta, por meio de proteção dos bens intangíveis que compõem o conjunto-imagem, no Direito concorrencial, ocorre de maneira efetiva e real, em virtude de abranger, em um sentido amplo, a proibição dos atos desleais de mercado, que violariam o conjunto-imagem.

Da mesma forma, com o intuito de angariar fundamentos para responder a mencionada problemática, foram estabelecidos dois objetivos específicos, os quais foram adaptados em dois capítulos do presente Trabalho de Conclusão de Curso.

O primeiro capítulo buscou compreender o instituto do *trade dress* através da sua evolução histórico-normativa, seus elementos e características, bem como sua

regulação na ordem jurídica norte-americana.

Por sua vez, o segundo capítulo buscou analisar as possibilidades de regulamentação do *trade dress* no ordenamento jurídico brasileiro por meio das normas de repressão à concorrência desleal e àquelas relacionadas à proteção do Direito autoral, do Direito *marcário* e do instituto do desenho industrial, examinando-se, por fim, decisões judiciais relacionadas ao tema.

Este trabalho adotou o método científico hipotético-dedutivo, que consiste na definição inicial de um problema de pesquisa, admitindo-se um conjunto de proposições hipotéticas¹, que, por sua vez, necessitam ser meticulosamente estudadas, inclusive através de exemplos e casos concretos, a fim de que sejam corroboradas ou refutadas. A técnica de pesquisa utilizada foi a exploratório-bibliográfica, a qual está relacionada, inclusive, ao objetivo do presente trabalho, já que pretende a construção de um raciocínio amparado em revisão bibliográfica a fim de que todas as conclusões adotadas estejam devidamente consolidadas em entendimentos pré-existentes².

Ainda no plano da metodologia, convém mencionar que as decisões judiciais que foram escolhidas, no segundo capítulo deste Trabalho de Conclusão de Curso, foram eleitas de acordo com as seguintes preferências: (a) Casos em que houve um maior impacto nas referências pesquisadas; (b) Casos em que se verificou uma maior interação entre o Direito concorrencial e o Direito da propriedade intelectual; e (c) Casos em que realizada análise acerca do preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da proteção jurídica do *trade dress*.

Por fim, o presente Trabalho de Conclusão de Curso justifica-se por duas principais perspectivas, quais sejam, a social e a acadêmica.

No que diz respeito ao ponto de vista social, o presente trabalho mostra-se relevante, ao passo que a propriedade intelectual está presente em todos os âmbitos da vida cotidiana, ainda que, por muitos despercebida. Desse modo, tendo em vista que o *trade dress* não possui previsão específica no sistema jurídico brasileiro, sua análise pontual e minuciosa revela-se fundamental, pois pretende aperfeiçoar a compreensão de que se tem sobre tal instituto.

¹ MEZZAROBBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. **Manual de metodologia da pesquisa no direito**. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 96–98.

² MEZZAROBBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. **Manual de metodologia da pesquisa no direito**. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p.140–143.

Em relação à justificativa acadêmica, o presente estudo revela-se essencial, pois a propriedade intelectual configura-se como uma das mais importantes matérias jurídicas, em constante evolução, uma vez que precisa atender às variáveis necessidades do mercado. Da mesma forma, o tema escolhido para o presente estudo, *trade dress*, revela-se academicamente importante, especialmente em função de que estudos científicos são necessários à sua utilização doutrinária pela ausência de regulação no ordenamento jurídico brasileiro.

2 O INSTITUTO JURÍDICO DO *TRADE DRESS*: ENTRE HISTÓRIA, ELEMENTOS E COMPARAÇÕES

O *trade dress* configura-se como um instituto multifacetado, motivo pelo qual sua regulamentação jurídica, especialmente nos Estados Unidos da América, está intimamente relacionada às suas diversas peculiaridades, as quais serão matéria de estudo deste capítulo.

No primeiro subcapítulo, narrou-se a evolução histórico-normativa do *trade dress*, mencionando-se os principais acontecimentos que, na perspectiva da autora, acarretaram no reconhecimento e na conceituação, ainda que preliminares, do referido instituto.

No segundo subcapítulo, foram demonstrados os elementos e as características necessárias ao reconhecimento da proteção jurídica do *trade dress*, quais sejam, a distintividade, a não-funcionalidade e o risco de confusão.

Por fim, no terceiro subcapítulo, analisou-se, por meio do Direito comparado norte-americano, a regulamentação do *trade dress* na ordem jurídica daquele Estado.

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICO-NORMATIVA DO *TRADE DRESS*

O presente tópico pretende analisar a evolução histórica da proteção jurídica dos bens da propriedade intelectual, especialmente no que diz respeito ao instituto que versa sobre os elementos caracterizadores de um produto, serviço e/ou estabelecimento comercial, atualmente reconhecido como *trade dress* ou conjunto-imagem de uma empresa.

Toda iniciativa privada que visa lucro depende de constante inovação, a fim de se diferenciar no mercado de consumo, o qual se consubstancia em um cenário altamente globalizado e concorrido, em incessante evolução³.

Em geral, a mencionada inovação está relacionada ao desenvolvimento constante de novas formas de comércio, investimentos com a marca e nome social da empresa, criação de tecnologias originais, dentre tantos outros métodos criativos e renovadores.

Ocorre que os bens intelectuais, decorrentes da ação de pensar, não são

³ HAMMES, Bruno Jorge. **O direito de propriedade intelectual**. 3. ed. São Leopoldo: Unisinos, 2002. p. 41.

reconhecidos como um direito natural, ou seja, não se tratam de um estatuto fundamental do homem, já que, na prática, a partir do momento de sua divulgação, passam a ser domínio comum de todos⁴.

Sobre a questão, Denis Borges Barbosa, citando Thomas Jefferson, esclarece que a razão pela qual não se pode atribuir um direito natural aos bens intelectuais é que o invento criativo sempre será desenvolvido através de elementos já existentes, ou seja, uma combinação de fatores, naturais e/ou artificiais, que originam um bem intelectual⁵.

Desse modo, a conquista automática da propriedade sobre tais inventos seria um processo *egoísta*, ao passo que desconsideraria o anterior patrimônio comum de todos⁶.

Em que pese a impossibilidade do reconhecimento natural da propriedade, verificou-se a necessidade de estímulo ao ato criativo, ao passo que, “deixado à liberdade do mercado, o investimento na criação do bem intelectual seria imediatamente dissipado pela liberdade da cópia”⁷, o que, rapidamente, desmotivaria o desenvolvimento inovador.

Nesse sentido, inclusive, Thomas Jefferson⁸, em sua Carta a Isaac McPherson, destacou que a sociedade, de acordo com a sua conveniência, pode garantir aos autores direitos exclusivos aos lucros decorrentes das suas ideias inventivas, a fim de estimular àqueles geradores de pensamentos produtivos a perseguir ideias que possam produzir utilidade (tradução nossa)⁹.

⁴ BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). **Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 12–18.

⁵ BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.); JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). **Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 18.

⁶ BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.); JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). **Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 18.

⁷ BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.); JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). **Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 12.

⁸ JEFFERSON, Thomas. [Carta]. Destinatário: Isaac McPherson. Virginia, EUA, 13 ago. 1813. 1 carta. Disponível em: <https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-06-02-0322#:~:text=society%20may%20give%20an%20exclusive,or%20complaint%20from%20any%20body>. Acesso em: 04 abr. 2021.

⁹ **No original:** “[...] *that ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of man, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature, when she made them, like fire, expansible over all space, without lessening their density in any point; and like the air in which we breathe, move, and have our physical being, incapable of confinement, or exclusive appropriation. inventions then cannot in nature be a*

Assim é que se constatou a necessidade de intervenção do Estado na proteção da propriedade intelectual a fim de assegurar aos autores e inventores exclusividade de uso sobre a solução tecnológica ou a obra de espírito produzida¹⁰.

Em decorrência de referido contexto, o Sistema Internacional de Proteção à Propriedade Intelectual foi criado¹¹, atribuindo aos bens intelectuais um tratamento jurídico distinto da proteção e tutela dos bens corpóreos¹². É nessa conjuntura histórica que a atividade inventiva passa a ser encorajada, já que o inventor começa a ser reconhecido e compensado por seu trabalho, o que, por consequência, acarreta no desenvolvimento socioeconômico mundial¹³.

Convém insistir no fato de que referido movimento não trata do reconhecimento de um estatuto fundamental do homem, mas, sim, de uma medida de fundo essencialmente político-econômico, ao passo que, para proteção da propriedade intelectual, impõe-se a intervenção do Estado através de algum instrumento jurídico-normativo¹⁴.

Com a evolução econômica, observou-se a necessidade de proteção de outros e novos ativos intangíveis da propriedade intelectual, já que as sociedades empresariais constataram a primordialidade de continuamente se diferenciar no mercado de consumo. Desse modo, verificou-se a importância, por exemplo, da proteção da forma de apresentação estética dos produtos e/ou serviços oferecidos por uma empresa e, até mesmo, do conjunto visual que caracteriza sua essência comercial¹⁵.

subject of property. society may give an exclusive right to the profits arising from them as an encouragement to men to pursue ideas which may produce utility. but this may, or may not be done, according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from any body. accordingly it is a fact, as far as I am informed, that England was, until we copied her, the only country on earth which ever by a general law, gave a legal right to the exclusive use of an idea”.

¹⁰ BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.); JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). **Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 4–5.

¹¹ O Sistema Internacional de Proteção à Propriedade Intelectual foi criado com a assinatura da Convenção da União de Paris (CUP), em 1883, a qual é um dos mais antigos atos internacionais de caráter econômico multilateral, subsistindo até os dias atuais. (BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro, RJ: Lumen Juris, 2003. p. 182–185.)

¹² ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos (coords.). vol. II. **Direito da propriedade intelectual: estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes**. Curitiba: Juruá, 2014. p. 11.

¹³ HAMMES, Bruno Jorge. **O direito de propriedade intelectual**. 3 ed. São Leopoldo: Unisinos, 2002. p. 24–28.

¹⁴ BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.); JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). **Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 7–18.

¹⁵ SILVEIRA, Newton. Sinais distintivos da empresa. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 98, jan./fev. 2009. Disponível em:

Isso porque, dentre as muitas estratégias de *marketing* que uma empresa pode utilizar para formar seu conceito e reputação perante o público consumerista, torna-se importante destacar as formas ornamentais e configurações de seus estabelecimentos, produtos e serviços¹⁶. Com efeito, para se posicionar no mercado, é “fundamental que o empresário crie uma identidade visual que o diferencie dos seus competidores”¹⁷.

Em outras palavras, o que se verifica é que, continuamente, as empresas desenvolvem diversos mecanismos para destacar seus estabelecimentos, produtos e serviços dentre outros do mesmo segmento, com o intuito de garantir seus valores aos possíveis compradores, buscando, finalmente, fidelizar seus clientes¹⁸.

Ocorre que referidos métodos e ferramentas, à medida que passam a ser aceitos pelo público consumidor, ampliando o destaque de uma determinada empresa, tornam-se alvos de imitadores, os quais, por vezes, optam por incorporar em suas atividades comerciais “elementos da identidade visual do produto ou serviço de um terceiro”¹⁹.

O mencionado cenário é mais comum do que se possa imaginar, ao passo que a discussão sobre temas envolvendo a proteção dos bens intangíveis supramencionados, atualmente conhecidos como *trade dress*, remete ao século XIX, época na qual já eram visualizadas decisões relacionadas à moralidade comercial, reconhecendo-se a necessidade de proteção à aparência de produtos²⁰.

Em razão disso, inicialmente, o instituto do *trade dress* passou a ser conhecido como a vestimenta comercial do produto, abrangendo, especialmente, sua

<https://abpi.org.br/revistas-da-abpi/>. Acesso em: 04 abr. 2021.

¹⁶ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 1. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁷ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 1. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁸ WONG, Mitchell M. Aesthetic Functionality Doctrine and the Law of Trade-Dress Protection. **Cornell Law Review**. Nova York. v. 83. N. 4, 1998. p. 7-9. Disponível em: <https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol83/iss4/5/>. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹⁹ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 1. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²⁰ TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golos. Concorrência desleal: Trade Dress. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 1. V. 1, 2009. p. 6. Disponível em: https://ibpieuropa.org/?media_dl=248. Acesso em: 16 jun. 2021.

embalagem e rótulo²¹. O propósito fundamental desta conceituação era prevenir os atos de pirataria comercial, razão pela qual, naquela época, a proteção do referido instituto dava-se com base, especialmente, nos princípios da moralidade comercial e da honestidade²².

Contudo, em atendimento a uma necessidade natural do mercado, decorrente de seu desenvolvimento, o entendimento que se tinha do *trade dress* foi ampliado, passando a abranger a impressão visual de estabelecimentos, tendo em vista esse ser um “importantíssimo elemento do negócio”²³, que pode ser convertido “em uma enorme vantagem competitiva do empresário em relação aos seus concorrentes”²⁴.

Tanto é assim que, antes mesmo de ser reconhecido legalmente por tal expressão, o *trade dress* já era regulamentado nos Estados Unidos da América, que, no ano de 1946, responsabilizava quem utilizasse no comércio palavra, termo, nome, símbolo, dispositivo ou qualquer representação enganosa, capaz de causar confusão ou erro do consumidor quanto à afiliação²⁵.

Outrossim, em 1983, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em inglês, *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, em estudo sobre o papel da propriedade intelectual na proteção dos consumidores, demonstrou a necessidade de resguardo dos elementos característicos de um produto:

(1) Imitação, em particular, imitação servil

266. Uma forma comum de confundir os consumidores quanto à origem de um produto (ou seja, no que diz respeito à empresa de onde o produto se origina) é imitando a forma, aparência ou outras características do produto de um concorrente. Às vezes, uma forma distinta pode ser protegida por uma lei especial como uma marca, desenho industrial ou outro. No entanto, mesmo que uma forma distinta, uma apresentação física ou outras características de um produto não sejam protegidas, é do interesse dos consumidores que sua

²¹ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112. p. 4. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 04 abr. 2021.

²² SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência desleal**”: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo: Ed. do Autor, 2004. p. 209.

²³ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 21. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²⁴ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 21. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²⁵ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Lanham Act (Lei de Marcas) de 1946**. Title VIII - False designations of origin and false descriptions forbidden. Sec. 43. (a) e (b). p. 15. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us241en.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2021.

imitação seja proibida como um ato de concorrência desleal, se tal imitação puder confundir os consumidores em relação aos bens, estabelecimento ou atividades de um concorrente.

267. A legislação a este respeito varia significativamente de país para país. Consiste principalmente na interpretação de decisões dos tribunais e aplicação dos princípios gerais do direito da concorrência desleal. No entanto, o Código Civil italiano prevê expressamente que quem imita de forma servil o produto de um concorrente ou comete, por qualquer outro meio, atos dessa natureza de modo a criar confusão com o produtos e atividades de um concorrente comete um ato de concorrência desleal. (tradução nossa).²⁶

Há muito se reconhece a necessidade de proteção das formas e dos elementos característicos das empresas, os quais, caso reproduzidos por concorrentes, podem causar confusão dos consumidores quanto às suas origens. Com efeito, a OMPI expressamente designou que referida proteção poderia ocorrer através de uma lei especial, que versasse, especificamente, sobre esse tipo de matéria, ou por meio de sistemas jurídicos correlatos, como o Direito da concorrência desleal.

Em que pese o instituto do *trade dress* ser alvo de discussões desde o século XIX, o que acarretou, inclusive, na evolução de sua compreensão inicial, seu reconhecimento jurídico começou a tomar contornos expressos quando do julgamento do caso *Two Pesos, Inc. versus Taco Cabana, Inc.*, em 1992, pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América²⁷.

Em referida demanda judicial, a rede de *fast-food Taco Cabana, Inc.* ingressou com ação de violação de *trade dress* em face da concorrente *Two Pesos, Inc.*, dada a reprodução indevida das características visuais dos estabelecimentos comerciais da primeira pela última²⁸.

²⁶ **No original:** “(1) *Imitation, in Particular Servile Imitation* 266. One common form of confusing consumers as to the origin of a product (i.e., as regards the enterprise from which the product originates) is by imitating the shape, appearance or other characteristic features of a competitor's product. Sometimes, a distinctive shape might be protected under a special law as a mark, industrial design 67 or otherwise. However, even if a distinctive shape, a physical presentation or other characteristic features of a product are not thus protected, it is in the consumers' interest that their imitation be prohibited as an act of unfair competition, if such imitation is likely to confuse consumers regarding a competitor's goods, establishment or activities. 267. The law in this regard varies significantly from country to country. It mainly consists of court decisions interpreting and applying general principles of unfair competition law. However, the Italian Civil Code does expressly provide that anyone who imitates in a servile manner the product of a competitor or commits by whatever other means acts of such a nature so as to create confusion with the products and activity of a competitor commits an act of unfair competition”. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **The Role of Industrial Property in the Protection of Consumers**. WIPO Publication. n. 648 (E). Genebra: WIPO. p. 62. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_648.pdf. Acesso em: 26 mai. 2021.

²⁷ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 7, jan. 2013. p. 2. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/revista-eletronica-do-ibpi-publicacoes>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²⁸ O USO do *trade dress* na indústria da moda. **Valor Econômico**, 18 jul. 2008, Legislação & Tributos,

A Suprema Corte norte-americana, por sua vez, reconheceu a originalidade das lojas da rede *Taco Cabana, Inc.*, definindo, ainda, que a “vestimenta de estabelecimentos pode ser inerentemente distintiva e que, tal qual as embalagens, pode ser protegida sem a comprovação de que adquiriu um significado secundário”²⁹, elementos que serão melhor analisados no tópico 2.2 deste trabalho monográfico.

Basicamente, em tal julgamento, a Suprema Corte norte-americana exarou o entendimento de que o *trade dress* é a total imagem do negócio, produto ou serviço, englobando todos os elementos não funcionais que refletem as características distintivas daquilo que se pretende resguardar. Em adição, a Corte concluiu que referida proteção se estende às pequenas empresas, que acabaram de iniciar seus negócios e, portanto, não possuem condições de ser reconhecidas pelo público consumidor de forma absoluta:

O Tribunal Distrital instruiu o júri: “‘Trade dress’ é a imagem total da empresa. O trade dress do Taco Cabana pode incluir a forma e aparência geral do exterior do restaurante, o signo identificador, a planta baixa da cozinha interior, a decoração, o cardápio, o equipamento usado para servir comida, os uniformes dos funcionários e outras características que refletem a imagem total do restaurante.”. 1 App. 83–84. O Tribunal de Apelações aceitou esta definição citada de *Blue Bell Bio-Medical v. CinBad, Inc.*, 864 F. 2d 1253, 1256 (CA5 1989): “O ‘trade dress’ de um produto é essencialmente sua imagem total e aparência geral.”. Ver 932 F. 2d 1113, 1118 (CA5 1991). “Envolve a imagem total de um produto e pode incluir características como tamanho, forma, cor ou combinações de cores, textura, gráficos ou até mesmo técnicas de vendas específicas.” *John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc.*, 711 F. 2d 966, 980 (CA11 1983). *Restatement (Third) of Unfair Competition* § 16, Comment a (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990). [...] Por outro lado, adicionar o requisito de significação secundária pode ter efeitos anticompetitivos, criando encargos específicos para o início de pequenas empresas. Isso representaria dificuldades especiais para uma empresa, como a respondente, que busca iniciar um novo produto em uma área limitada e depois expandir para novos mercados. Negar proteção para um trade dress não funcional inerentemente distinto até que a significação secundária tenha sido estabelecida permitiria a um concorrente, que não adotou um trade dress distinto próprio, se apropriar da imagem do originador em outros mercados e impedir o originador de expandir e competir nessas áreas. (tradução nossa).³⁰

p. E2. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/487532/noticia.htm?sequence=>. Acesso em: 04 abr. 2021.

²⁹ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 22. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

³⁰ **No original:** “*The District Court instructed the jury: “[T]rade dress’ is the total image of the business. Taco Cabana’s trade dress may include the shape and general appearance of the exterior of the restaurant, the identifying sign, the interior kitchen floor plan, the decor, the menu, the equipment used to serve food, the servers’ uniforms and other features reflecting on the total image of the restaurant.”* 1 App. 83–84. *The Court of Appeals accepted this definition and quoted from Blue Bell Bio-Medical v.*

Referida concepção originária foi, posteriormente, aprimorado pelos Tribunais e pela Suprema Corte norte-americana, mantendo-se, todavia, o núcleo conceitual do instituto do *trade dress*, que busca a “proteção do conjunto visual através do qual um produto, serviço ou estabelecimento comercial é apresentado aos consumidores”³¹.

Sendo assim, de modo geral, o *trade dress* é um conjunto de elementos reunidos, capazes de formar um todo único, que distingue a empresa de seus concorrentes, merecendo, portanto, a devida proteção³².

Efetivamente, para Denis Borges Barbosa³³, o *trade dress* pode ser entendido como o aspecto visual, através do qual o estabelecimento, produto ou serviço é apresentado ao consumidor, que, por vezes, auxilia na construção da imagem da marca, ou seja, no *branding* da empresa.

Desse modo, o *trade dress*, no Brasil também denominado de conjunto-imagem, trata das características essenciais e particulares, podendo também incluir “o conjunto de cores, a forma estética, os elementos que compõem a aparência externa, como o formato ou apresentação de um produto, estabelecimento ou serviço”³⁴.

CinBad, Inc., 864 F. 2d 1253, 1256 (CA5 1989): “The ‘trade dress’ of a product is essentially its total image and overall appearance.” See 932 F. 2d 1113, 1118 (CA5 1991). It “involves the total image of a product and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques.” *John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc.*, 711 F. 2d 966, 980 (CA11 1983). *Restatement (Third) of Unfair Competition § 16, Comment a (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990)*. [...] On the other hand, adding a secondary meaning requirement could have anticompetitive effects, creating particular burdens on the startup of small companies. It would present special difficulties for a business, such as respondent, that seeks to start a new product in a limited area and then expand into new markets. Denying protection for inherently distinctive nonfunctional trade dress until after secondary meaning has been established would allow a competitor, which has not adopted a distinctive trade dress of its own, to appropriate the originator’s dress in other markets and to deter the originator from expanding into and competing in these areas”. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte. **Two Pesos, Inc. V. Taco Cabana, Inc.**, n. 91-971, decidido em 26 de junho de 1992. p. 2. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/case.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2021.

³¹ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 7, jan. 2013. p. 87. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/revista-eletronica-do-ibpi-publicacoes>. Acesso em: 26 mai. 2021.

³² OLIVEIRA, Filipa da Costa. **Direitos de propriedade industrial e concorrência desleal a proteção do trade dress**. 2013. 48f. Dissertação (Mestrado em Direito) — Universidade Católica Portuguesa. Porto, 2013. p. 11–12. Disponível em: <https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/18021/1/Disserta%3%a7%3%a3o%20Filipa%20da%20Costa%20Oliveira%20-%20A%20Protec%3%a7ao%20do%20Trade%20Dress%20WORD.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2021.

³³ BARBOSA, Denis Borges. Do trade dress e sua relação com a significação secundária. **Academia.edu**, nov. 2011. p. 8. Disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/read/12503132/do-trade-dress-e-suas-relacoes-com-a-significacao-secundaria->. Acesso em: 16 mai. 2021.

³⁴ BARBOSA, Denis Borges. Do trade dress e sua relação com a significação secundária. **Academia.edu**, nov. 2011. p. 8. Disponível em:

Ainda, pode-se dizer que o *trade dress*, ocasionalmente, estará também relacionado com padrões auditivos e sensoriais, utilizados por fornecedores para facilitar sua distinção no mercado³⁵.

Contudo, em que pese a imprescindibilidade do instituto do *trade dress*, deve-se evidenciar a primordialidade da intervenção estatal no seu amparo e resguardo jurídico, dado que não é possível a aquisição natural e automática do Direito de propriedade dos bens intelectuais³⁶.

Assim, verifica-se que o instituto do *trade dress* é fundamental para o avanço mercadológico, sendo sua proteção — direta ou indireta — essencial para resguardar os criadores de possíveis cópias não autorizadas por concorrentes mal intencionados, bem como os consumidores de ser enganados quanto à fonte de desenvolvimento de conceitos inovadores no segmento.

Uma vez analisados os fatores históricos e o conceito geral do instituto do *trade dress*, faz-se necessária a apreciação dos seus elementos caracterizados, o que passará a ser estudado no tópico que segue.

2.2 ELEMENTOS E CARACTERÍSTICAS DO *TRADE DRESS*

Neste item, serão abordados os elementos e as características do *trade dress*, necessários ao efetivo reconhecimento do instituto no sistema jurídico da propriedade intelectual.

Para que o instituto do *trade dress* seja passível de proteção jurídica, é fundamental o preenchimento dos seguintes requisitos: (a) Distintividade; (b) Não-funcionalidade; e (c) Risco de confusão.

No que diz respeito à primeira característica, qual seja, a necessidade de distintividade do *trade dress*, pode-se dizer que seu reconhecimento se dá através da constatação de um elemento (a.i) inerentemente distintivo (distinção originária) ou (a.ii) que adquiriu a referida distinção com o passar do tempo (distinção secundária)³⁷.

<https://www.yumpu.com/pt/document/read/12503132/do-trade-dress-e-suas-relacoes-com-a-significacao-secundaria->. Acesso em: 16 mai. 2021.

³⁵ O'CONNOR, Thomas S. Trade dress: the increasing importance of an ancient yet new form of intellectual property protection. **Journal of Business Research**, [s.l.], v. 67, março de 2014, p. 303-306. Disponível em: <https://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/16582.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

³⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003. p. 88–89.

³⁷ DINWOODIE, Graeme B. Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade Dress. **North Carolina Law Review**. Carolina do Norte, v. 75. N. 2, 1997. p. 16. Disponível em:

Nesse sentido, Mitchell M. Wong³⁸ esclarece que um recurso adquire sentido ou distinção secundária quando passa a ser identificado com uma fonte na mente do usuário, por exemplo, ao visualizar um estabelecimento, o consumidor, instantaneamente, o associa à empresa por trás do negócio. Por sua vez, uma característica é inerentemente distinta se tiver o potencial de adquirir um significado secundário.

Em relação à distintividade originária, o *trade dress* será percebido como um elemento inerentemente distintivo quando sua configuração tratar de um sinal incomum e memorável, capaz de diferenciar aquele recurso do restante oferecido no mercado³⁹.

Efetivamente, relacionado, o *trade dress*, ao *branding* da empresa, ao passo que trata do aspecto visual conferido aos seus produtos, serviços ou estabelecimento, faz-se necessário que o consumidor possa reconhecer e identificar seu conjunto-imagem dentre os demais oferecidos pelo segmento⁴⁰.

Referido requisito do *trade dress* denota que o instituto não se refere, portanto, a “uma configuração ordinária e trivial com a qual o consumidor já esteja acostumado”⁴¹, motivo pelo qual elementos comuns e óbvios não podem ser protegidos, ao passo que não são reconhecidos pelo público consumerista como uma característica única e exclusiva⁴².

Para elucidar a matéria, Luciana Yumi Hiane Minada exemplifica da seguinte forma o que são elementos comuns, incapazes de ser protegidos através do instituto jurídico do *trade dress*:

<https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=3692&context=nclr>. Acesso em: 16 jun. 2021.

³⁸ WONG, Mitchell M. Aesthetic Functionality Doctrine and the Law of Trade-Dress Protection. **Cornell Law Review**. Nova York. v. 83. N. 4, 1998. p. 16. Disponível em: <https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol83/iss4/5/>. Acesso em: 16 jun. 2021.

³⁹ SANDBERG, Scott C. Trade Dress: What Does It Mean?, **Franchise Law Journal**. [s.l.], v. 29, n. 1, 2009. p. 3. Disponível em: https://www.swlaw.com/assets/pdf/publications/2009/07/01/FLJ-29-1-SUM-2009_SANDBERG.pdf. Acesso em: 04 abr. 2021.

⁴⁰ SANDBERG, Scott C. Trade Dress: What Does It Mean?, **Franchise Law Journal**. [s.l.], v. 29, n. 1, 2009. p. 3. Disponível em: https://www.swlaw.com/assets/pdf/publications/2009/07/01/FLJ-29-1-SUM-2009_SANDBERG.pdf. Acesso em: 04 abr. 2021.

⁴¹ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 7, jan. 2013. p. 7. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/revista-eletronica-do-ibpi-publicacoes>. Acesso em: 26 mai. 2021.

⁴² DINWOODIE, Graeme B. Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade Dress. **North Carolina Law Review**. Carolina do Norte, v. 75. N. 2, 1997. p. 13-14. Disponível em: <https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=3692&context=nclr>. Acesso em: 16 jun. 2021.

Por exemplo, uma empresa não pode alegar que a embalagem de seu molho de tomate é distintiva se os elementos que a compuserem consistirem em uma lata/pote de vidro cilíndrico, na cor vermelha, com tomates e folhas verdes dispostos no rótulo, uma vez que o trade dress formado por esses elementos não é, de modo algum, distintivo, posto a grande maioria dos fabricantes de molho de tomate utilizarem esses mesmos elementos na embalagem de seus produtos.⁴³

Assim, o *trade dress* distintivo não deve ser reconhecido como um bem de domínio público ou se valer de elementos descritivos e usualmente utilizados para a apresentação daquele produto, serviço e/ou estabelecimento no mercado de consumo.

Luciana Yumi Hiane Minada, ainda, faz referência à Teoria da Distância, desenvolvida pela doutrina alemã e amplamente reconhecida no Direito *marcário* em inúmeros países, inclusive no Brasil, a qual está relacionada à possibilidade da existência de duas marcas similares no mesmo segmento de mercado⁴⁴. Tal situação, geralmente, é decorrente da falta de criatividade no desenvolvimento do signo a ser utilizado para identificação da empresa ou, ainda, pela utilização de termo que está diretamente relacionado à função essencial do produto e/ou serviço que essa pretenda representar⁴⁵.

Traçando-se um paralelo, se o *trade dress* for composto por elementos tradicionais, descritivos ou usualmente utilizados por todas as empresas do segmento, este não será dotado de uma identidade visual distintiva, o que, por consequência, não possibilitará que o consumidor o reconheça, associe e diferencie dos demais negócios comerciais do ramo⁴⁶.

Nessa linha, José Carlos Tinoco Soares esclarece, com precisão, o significado das palavras “inerente” e “distintivo”, que devem ser analisadas para a efetiva

⁴³ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 7, jan. 2013. p. 7. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/revista-eletronica-do-ibpi-publicacoes>. Acesso em: 26 mai. 2021.

⁴⁴ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 7, jan. 2013. p. 7. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/revista-eletronica-do-ibpi-publicacoes>. Acesso em: 26 mai. 2021.

⁴⁵ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; CASTRO, Beatriz Vergaça. Teoria da Distância na Análise da Colidência entre Marcas. **Boletim Associação Paulista da Propriedade Intelectual**, São Paulo, SP, [s.l.], n. 46, 2015. p. 18. Disponível em: <https://aspi.org.br/wp-content/uploads/2018/10/boletim-aspi-46.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

⁴⁶ DINWOODIE, Graeme B. Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade Dress. **North Carolina Law Review**. Carolina do Norte, v. 75. N. 2, 1997. p. 16-17. Disponível em: <https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=3692&context=nclr>. Acesso em: 16 jun. 2021.

proteção do *trade dress*:

“**Distintivo**”, próprio para distinguir, coisa que 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 a palavra “distinguir”, mas, duas delas são bastantes próximas do “*trade dress*”, quais sejam, o “emblema” que é a figura simbólica e/ou símbolo e a “insígnia” que nada mais é do que o “sinal”. [...] “**Inerente**” equivale a “que por 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 semelhante. (grifo nosso).⁴⁷

Percebe-se que a distinção originária versa sobre a utilização de um sinal de origem, ou seja, de uma figura, emblema, símbolo ou outro elemento notório, o qual seja capaz de conectar os usuários consumidores daquele resultado à sua fonte.

Ocorre que, com uma certa frequência, os elementos utilizados por uma empresa acabam por adquirir um significado subsequente, adicionado ao da distinção originária, fenômeno que, atualmente, é reconhecido como distinção secundária (*secondary meaning*)⁴⁸.

A significação secundária nada mais é do que a associação automática de um elemento simbólico a um agente econômico⁴⁹. Com efeito, o público consumerista passa a atribuir referida característica, única e exclusivamente, a uma origem específica de produto ou serviço⁵⁰.

Exemplificativamente, o caráter de distinção secundária do *trade dress*, ou seja, sua possibilidade de associação imediata a um determinado produtor, pode ser muito bem observado através dos elementos característicos de toda e qualquer loja

⁴⁷ SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência desleal**”: “*Trade Dress*” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo: Ed. do Autor, 2004. p. 216–217.

⁴⁸ DINWOODIE, Graeme B. Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade Dress. **North Carolina Law Review**. Carolina do Norte, v. 75. N. 2, 1997. p. 18. Disponível em: <https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=3692&context=nclr>. Acesso em: 16 jun. 2021.

⁴⁹ BARBOSA, Denis Borges. Do *trade dress* e sua relação com a significação secundária. **Academia.edu**, nov. 2011. p. 20. Disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/read/12503132/do-trade-dress-e-suas-relacoes-com-a-significacao-secundaria->. Acesso em: 16 mai. 2021.

⁵⁰ BARBOSA, Denis Borges. Do *trade dress* e sua relação com a significação secundária. **Academia.edu**, nov. 2011. p. 20. Disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/read/12503132/do-trade-dress-e-suas-relacoes-com-a-significacao-secundaria->. Acesso em: 16 mai. 2021.

franqueada da rede de *fast-food* McDonalds®⁵¹.

Isso porque, mesmo que o consumidor não observe o nome descrito na fachada do prédio, sempre que entrar em um estabelecimento que utilize as cores vermelho e amarelo, com arcos dourados, recepcionado por funcionários uniformizados com roupas que remetam aos anos 1980, utilizando frases padronizadas para atender seu pedido⁵², saberá que está em um estabelecimento do McDonalds®.

Verifica-se, portanto, que as características utilizadas pela empresa em análise (elementos arquitetônicos, cores, padrões e formatos, entre outros recursos) se tornaram distintivas a ponto de ser imediatamente reconhecidas pelo consumidor, o qual automaticamente as relaciona à rede de *fast-food* McDonalds®⁵³.

Contudo, torna-se imprescindível mencionar que, de acordo com o entendimento esboçado pela Suprema Corte norte-americana no julgamento do caso *Two Pesos, Inc. versus Taco Cabana, Inc.*, em que pese a distinção ser característica fundamental para a proteção do *trade dress*, não se faz necessária a comprovação da aquisição, pela empresa, do sentido ou distinção secundária⁵⁴.

Tal exigência, conforme disciplinado pela Suprema Corte norte-americana, seria particularmente onerosa para empresas que acabaram de iniciar suas atividades ou que ainda não se encontram difundidas no mercado de consumo⁵⁵.

Com efeito, em tal hipótese, os elementos distintivos utilizados por empreendimentos novatos poderiam ser facilmente reproduzidos por outras instituições atuantes a mais tempo no segmento e, portanto, melhor e mais reconhecidas pelos consumidores, o que, por consequência, dificultaria a própria

⁵¹ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 7, jan. 2013. p. 8. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/revista-eletronica-do-ibpi-publicacoes>. Acesso em: 26 mai. 2021.

⁵² Referidos elementos foram mencionados a título exemplificativo e com base naqueles encontrados em todos os estabelecimentos da rede de *fast-food* McDonalds®, ampla e notoriamente (re)conhecidos.

⁵³ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 7, jan. 2013. p. 8. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/revista-eletronica-do-ibpi-publicacoes>. Acesso em: 26 mai. 2021.

⁵⁴ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 21. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

⁵⁵ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 21. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

comprovação da origem e a expansão do criador da característica original⁵⁶.

Desse modo, mesmo sendo possível a conquista da significação secundária pelas empresas, tal requisito não se mostra, ao menos na legislação utilizada para estudo comparado do presente trabalho — a norte-americana —, requisito para a proteção do *trade dress*⁵⁷, podendo, contudo, ser utilizada como elemento comprobatório em casos de contrafação⁵⁸.

Portanto, para que o *trade dress* possa ser reconhecido como um instituto passível de proteção jurídica, deverá preencher, geral e essencialmente, o requisito da distintividade originária, em adição aos elementos doravante analisados.

Em relação ao segundo requisito da proteção jurídica do *trade dress*, qual seja, da necessidade de não-funcionalidade do *trade dress*, Scott C. Sandberg disciplina que os elementos práticos que auxiliam na operação do negócio não são, por si próprios, bens intangíveis capazes de ser *protegíveis*⁵⁹. Como exemplo, o referido autor menciona o uso de uma van de entrega, uma janela *drive-through* ou mesmo embalagens plásticas que, em um primeiro momento, podem identificar uma empresa, mas acabam tratando da simples operacionalização do negócio⁶⁰.

Efetivamente, a não funcionalidade do *trade dress* é requisito para a sua proteção, com o fim de aumentar a concorrência e incentivar a livre iniciativa, haja vista que as empresas encontrarão dificuldades em conquistar espaço no mercado de consumo se forem impedidas de incorporar características úteis em seus negócios⁶¹.

De forma direta e clara, um recurso será funcional quando for tido como essencial para o uso ou para o propósito do artigo em análise ou se afetar seu custo

⁵⁶ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 21. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

⁵⁷ Conforme será mais bem analisado no tópico 2.3 do presente trabalho, a não exigibilidade da demonstração da aquisição da distinção secundária não é uma absoluta, ao passo que a jurisprudência da Suprema Corte norte-americana, em outros julgamentos, estreitou a aplicação do referido entendimento.

⁵⁸ TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golos. Concorrência desleal: Trade Dress. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 1. V. 1, 2009. p. 10. Disponível em: https://ibpieuropa.org/?media_dl=248. Acesso em: 16 jun. 2021.

⁵⁹ SANDBERG, Scott C. Trade Dress: What Does It Mean?, **Franchise Law Journal**. [s.l.], v. 29, n. 1, 2009. p. 3. Disponível em: https://www.swlaw.com/assets/pdf/publications/2009/07/01/FLJ-29-1-SUM-2009_SANDBERG.pdf. Acesso em: 04 abr. 2021

⁶⁰ SANDBERG, Scott C. Trade Dress: What Does It Mean?, **Franchise Law Journal**. [s.l.], v. 29, n. 1, 2009. p. 3. Disponível em: https://www.swlaw.com/assets/pdf/publications/2009/07/01/FLJ-29-1-SUM-2009_SANDBERG.pdf. Acesso em: 04 abr. 2021.

⁶¹ SANDBERG, Scott C. Trade Dress: What Does It Mean?, **Franchise Law Journal**. [s.l.], v. 29, n. 1, 2009. p. 3. Disponível em: https://www.swlaw.com/assets/pdf/publications/2009/07/01/FLJ-29-1-SUM-2009_SANDBERG.pdf. Acesso em: 04 abr. 2021.

ou sua qualidade⁶².

Assim, se o elemento em análise estiver relacionado ao atendimento das demandas básicas do consumidor em relação ao produto, serviço ou estabelecimento ou, ainda, tratar de uma característica que visa alterar sua qualidade ou custo final, será reconhecido como funcional, não sendo, portanto, passível de proteção⁶³.

Para elucidar a matéria, José Carlos Tinoco Soares compara a utilização de um desenho funcional como *trade dress* ao uso de uma palavra genérica como componente de marca, demonstrando a impossibilidade jurídica da apoderação de tais elementos:

Um desenho funcional é equivalente a uma palavra genérica: não pode ser apropriada como “trade dress” por um competidor porque não pode distinguir mercadorias como provenientes de uma determinada origem e é essencial para a comunicação entre concorrentes. [...] Os fabricantes são muitas vezes dirigidos por interesses econômicos para produzir mercadorias tão eficientes quanto possível, e se o desenho do produto é adaptado para funcionar sobre esse propósito, isto o torna menor do que para comunicar a natureza do produto, em vez da sua própria origem. Como resultado tem-se que que “product designs” raramente podem ser protegidos.⁶⁴

Não raro no mercado de consumo, as empresas desenvolvem mecanismos para aumentar a eficiência e melhorar a aparência de seus produtos, circunstância que, todavia, não pode ser, espontaneamente, reconhecida como suficientemente distintiva. De fato, o resultado de tal aprimoramento (desenho funcional) é o mesmo que a utilização de um termo comum no Direito *marcário*, ou seja, não pode ser apropriado.

A razão por trás da exigência da não funcionalidade para a proteção do *trade dress* é a intenção da não monopolização de um recurso útil no segmento, o que ameaçaria eliminar uma faixa relevante de alternativas competitivas no mercado⁶⁵.

Desse modo, o interesse público em certas melhorias ou *designs* supera o

⁶² WONG, Mitchell M. Aesthetic Funtionality Doctrine and the Law of Trade-Dress Protection. **Cornell Law Review**. Nova York. v. 83. N. 4, 1998. p. 17. Disponível em: <https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol83/iss4/5/>. Acesso em: 16 jun. 2021.

⁶³ WONG, Mitchell M. Aesthetic Funtionality Doctrine and the Law of Trade-Dress Protection. **Cornell Law Review**. Nova York. v. 83. N. 4, 1998. p. 17-18. Disponível em: <https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol83/iss4/5/>. Acesso em: 16 jun. 2021.

⁶⁴ SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência desleal”**: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo: Ed. do Autor, 2004. p. 221.

⁶⁵ SANDBERG, Scott C. Trade Dress: What Does It Mean?, **Franchise Law Journal**. [s.l.], v. 29, n. 1, 2009. p. 5. Disponível em: https://www.swlaw.com/assets/pdf/publications/2009/07/01/FLJ-29-1-SUM-2009_SANDBERG.pdf. Acesso em: 04 abr. 2021.

direito de um indivíduo de usá-las como indicadores da origem de um produto, serviço ou estabelecimento⁶⁶.

Com efeito, se o recurso específico tratar de um relevante componente para o sucesso comercial do produto, tal interesse deverá ser resguardado através de outros institutos da propriedade intelectual, como o da patente ou do desenho industrial, os quais, inclusive, possibilitam o uso e controle de tais elementos inovadores por um tempo limitado, após o qual os concorrentes estarão livres para utilizá-los⁶⁷.

Sendo assim, pode-se dizer que a proteção do *trade dress* será assegurada quando o conjunto-imagem utilizado não for genérico ou funcional, bem como quando caracterizar elemento suficientemente distintivo de um produto, serviço ou estabelecimento⁶⁸.

Por sua vez, o último requisito que deve ser observado para a efetiva proteção do *trade dress* consiste na constatação da possibilidade de confusão entre os produtos, serviços ou estabelecimentos assinalados por um determinado elemento distintivo e não funcional.

Nesse aspecto, para a aferição da possibilidade de confusão, faz-se necessária a consideração de duas principais circunstâncias, quais sejam, (c.i) que o *trade dress* seja analisado de forma conjunta, não elemento a elemento, e (c.ii) o nível de atenção e discernimento do consumidor⁶⁹.

Conforme já brevemente analisado, o *trade dress* é a pluralidade de elementos gráfico-visuais isolados, que, em conjunto, compõem a identidade visual de um produto, serviço ou estabelecimento⁷⁰.

⁶⁶ WONG, Mitchell M. Aesthetic Funtionalty Doctrine and the Law of Trade-Dress Protection. **Cornell Law Review**. Nova York. v. 83. N. 4, 1998. p. 17-18. Disponível em: <https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol83/iss4/5/>. Acesso em: 16 jun. 2021.

⁶⁷ WONG, Mitchell M. Aesthetic Funtionalty Doctrine and the Law of Trade-Dress Protection. **Cornell Law Review**. Nova York. v. 83. N. 4, 1998. p. 17-18. Disponível em: <https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol83/iss4/5/>. Acesso em: 16 jun. 2021.

Ver também: SANDBERG, Scott C. Trade Dress: What Does It Mean?, **Franchise Law Journal**. [s.l.], v. 29, n. 1, 2009. p. 5. Disponível em: https://www.swlaw.com/assets/pdf/publications/2009/07/01/FLJ-29-1-SUM-2009_SANDBERG.pdf. Acesso em: 04 abr. 2021.

⁶⁸ TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golos. Concorrência desleal: Trade Dress. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 1. V. 1, 2009. p. 13. Disponível em: https://ibpieuropa.org/?media_dl=248. Acesso em: 16 jun. 2021.

⁶⁹ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 7, jan. 2013. p. 8. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/revista-eletronica-do-ibpi-publicacoes>. Acesso em: 26 mai. 2021.

⁷⁰ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 11. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

Assim, ao se deparar com determinada configuração inovadora, o consumidor não examinará cada elemento que a constitui de forma individualizada. Em verdade, será atraído pela impressão do todo, ou seja, pelo resultado “da reunião de todos os elementos contidos no *trade dress*”⁷¹.

Desse modo, a conduta ilícita analisada para a constatação da possibilidade de proteção do *trade dress* diz respeito à cópia dos elementos que compõem a total vestimenta comercial do produto, serviço ou estabelecimento.

Em adição, para a determinação do resguardo do instituto ora analisado, deve-se também levar em consideração o nível de compreensão do público consumidor.

Nesse aspecto, o usuário não deve ser considerado como pessoa perita e especializada, ao passo que, em grande maioria, o consumidor é pessoa leiga e desatenta, a qual não costuma contemplar os detalhes guardados nos produtos, mas sim à vaga lembrança de seus traços e feições gráficas⁷².

Portanto, o julgador, quando da verificação da associação indevida do *trade dress*, deve analisar a questão com base no discernimento do homem mediano, “que na maioria das vezes não se apegua às minúcias e aos detalhes, seja por uma limitação social (ausência de oportunidades e acesso satisfatório à informação), ou mesmo por um simples hábito cotidiano”⁷³.

Tal situação se mostra imprescindível, ao passo que, com facilidade e frequência, o consumidor mediano pode ser induzido ao erro, por acreditar que o produto, serviço ou estabelecimento *contrafator* se trata de uma variação da mesma empresa que apresentou anteriormente no mercado os elementos distintivos e não funcionais copiados⁷⁴.

⁷¹ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 11. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

⁷² RODRIGUES, Clóvis Costa. **Concorrência Desleal**. Ed. Peixoto, 1945. p. 137.

Ver também: BRASIL, Justiça Federal do Rio de Janeiro. 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro. **Sentença 0116285-53.2013.4.02.5101** (2013.51.01.116285-9). Celso Araujo Santos, 23 de agosto de 2016. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/124408979/trf-2-jud-jfrj-01-09-2016-pg-973>. Acesso em: 04 abr. 2021.

⁷³ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 7, jan. 2013. p. 10. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/revista-eletronica-do-ibpi-publicacoes>. Acesso em: 26 mai. 2021.

⁷⁴ BARBOSA, Denis Borges. Do trade dress e sua relação com a significação secundária. **Academia.edu**, nov. 2011. p. 11-16. Disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/read/12503132/do-trade-dress-e-suas-relacoes-com-a-significacao-secundaria->. Acesso em: 16 mai. 2021.

Sendo assim, para que a proteção do instituto do *trade dress* seja possível, faz-se necessário o preenchimento de três condições, três requisitos, relacionados à distintividade e não funcionalidade dos elementos que o compõem, somados à efetiva constatação da possibilidade de confusão entre os produtos, serviços ou estabelecimentos assinalados.

Para a aferição de cada uma dessas exigências, deve-se analisar o caso concreto, bem como a verificação dos pormenores que constituem sua condição global.

Em seguimento, será analisada a regulamentação do instituto do *trade dress* no sistema jurídico norte-americano, utilizado para estudo comparado no presente trabalho.

2.3 REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA DO *TRADE DRESS* NO DIREITO COMPARADO NORTE-AMERICANO

Em que pese a aplicação global da proteção do *trade dress*, o avanço legislativo de tal instituto verificou-se, especialmente, no Direito norte-americano, o qual aprofundou os elementos basilares acerca do tema, inclusive através do julgamento de diversos casos emblemáticos, conforme se passará a analisar.

De acordo com o já brevemente demonstrado, no ano de 1946, o Congresso norte-americano aprovou o *Lanham Act* (também conhecido como *Trademark Act*, em português: Lei das Marcas), o qual, mesmo não mencionando o termo “*trade dress*”, estabelecia a possibilidade de proteção das palavras, nomes, símbolos ou dispositivos capazes de identificar um produtor⁷⁵.

Conforme promulgada originalmente, a Seção 43 (a), do *Lanham Act*, previa o seguinte:

Qualquer pessoa que apor, aplicar ou anexar, ou usar em conexão com quaisquer bens ou serviços, ou qualquer contêiner ou contêineres para mercadorias, uma falsa denominação de origem, ou qualquer falsa descrição ou representação, incluindo palavras ou outros símbolos que tendam falsamente a descrever ou representar o mesmo, e fazer com que tais bens ou serviços entrem no comércio, e qualquer pessoa que, com conhecimento da falsidade de tal denominação de origem ou descrição ou representação, faça com que os mesmos sejam transportados ou usados no comércio ou

⁷⁵ SANDBERG, Scott C. Trade Dress: What Does It Mean?, **Franchise Law Journal**. [s.l.], v. 29, n. 1, 2009. p. 2. Disponível em: https://www.swlaw.com/assets/pdf/publications/2009/07/01/FLJ-29-1-SUM-2009_SANDBERG.pdf. Acesso em: 04 abr. 2021.

entregá-lo a qualquer operadora para ser transportado ou utilizado, será passível de ação civil movida por qualquer pessoa que faça negócios na localidade falsamente indicada como de origem ou na região em que a referida localidade está situada, ou por qualquer pessoa que acredite que é ou provavelmente será prejudicada pelo uso de qualquer descrição ou representação falsa. (tradução nossa).⁷⁶

Nota-se que referida legislação, em seu texto original, pretendia inibir a reprodução falsa de representações e elementos caracterizadores de bens e serviços utilizados no comércio, prevendo, ainda, a possibilidade de responsabilização civil daquele que se valesse de recursos de outrem sem a devida autorização.

Ocorre que o *Lanham Act*, à época, era uma legislação voltada à proteção do Direito *marcário*, sendo aplicada, por analogia, ao instituto do *trade dress*⁷⁷.

Sendo assim, considerando-se que marcas e *trade dress* não tratam de fenômenos jurídicos idênticos, pelo contrário — ao passo que possuem conceitos e características diferentes, bem como pretendem proteger elementos comerciais distintos — a proteção do segundo instituto com base em uma legislação específica para o primeiro gerou diversas inconsistências judiciais⁷⁸.

Isso porque as demandas jurídicas relacionadas à proteção do *trade dress* dizem respeito, geralmente, “às formas, cores e elementos de *design*, os quais não se encaixam facilmente nas categorias projetadas para aquedar as palavras ou símbolos de uma marca comercial”⁷⁹.

Para facilitar a compreensão, passa-se analisar a marca mundialmente conhecida Coca-Cola®. De uma forma tradicional, o termo nominativo Coca-Cola®,

⁷⁶ **No original:** “Any person who shall affix, apply, or annex, or use in connection with any goods or services, or any container or containers for goods, a false designation of origin, or any 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, and any person who shall with knowledge of the falsity of such designation of origin or description or representation cause or procure the same to be transported or used in commerce or deliver the same to any carrier to be transported or used, shall be liable to a civil action by any person doing business in the locality falsely indicated as that of origin or in the region in which said locality is situated, or by any person who believes that he is or is likely to be damaged by the use of any such false description or representation.” ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Lanham Act (Lei de Marcas) de 1946**. Title VIII — False designations of origin and false descriptions forbidden. Sec. 43. (a) e (b). p. 15. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us241en.pdf>. Tradução livre.

⁷⁷ SHPETNER, Michele A. Determining a proper test for inherest for inherent distinctiveness in trade dress. **Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal**. EUA, v. 8. N. 3, 1998. p. 5. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/144227092.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

⁷⁸ SHPETNER, Michele A. Determining a proper test for inherest for inherent distinctiveness in trade dress. **Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal**. EUA, v. 8. N. 3, 1998. p. 6. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/144227092.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

⁷⁹ SHPETNER, Michele A. Determining a proper test for inherest for inherent distinctiveness in trade dress. **Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal**. EUA, v. 8. N. 3, 1998. p. 7. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/144227092.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

isoladamente, identifica a origem do produto, simbolizando a boa reputação do seu fabricante⁸⁰.

Todavia, examinando-se o produto Coca-Cola®, pode-se visualizar uma série de outros elementos não verbais, os quais facilitam e garantem o reconhecimento de tal bebida, notoriamente distintiva: A combinação das cores vermelho e branco, o formato de suas garrafas, o rótulo gráfico, entre outros⁸¹.

Ou seja, por mais que a marca nomeie o produto, serviço ou estabelecimento, o *trade dress* refere-se à sua total aparência e, mais ainda, à impressão por esses deixada ao público consumerista⁸².

Mencionada distinção entre ambos institutos (marcas comerciais e *trade dress*) restou ainda mais visível quando do julgamento pela Suprema Corte norte-americana do caso *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*⁸³.

Com efeito, conforme já visto anteriormente, a decisão proferida em tal julgamento representou um marco histórico na evolução da proteção jurídica do *trade dress*, ao passo que reconheceu referido instituto como a aparência geral do negócio, bem como entendeu pela possibilidade de proteção do *trade dress* sem provas da aquisição da significação secundária (*secondary meaning*)⁸⁴.

Isto é, mencionada demanda judicial designou, finalmente, o conceito — introdutório — do *trade dress*, o que auxiliou, por consequência, na percepção de tal instituto como um fenômeno jurídico individual, apartado de outros bens da

⁸⁰ DINWOODIE, Graeme B.; JANIR, Mark J. **Trade dress and design law**. Nova York: Aspen Publishers, 2010. Tópico: PRINCIPLES. Disponível, parcialmente, em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=umbgDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT19&dq=trade+dress+in+US&ots=V4FABec5V5&sig=eEHbyWb0SqzHPCdqH0feWedmupk#v=onepage&q=trade%20dress%20in%20US&f=false>. Acesso em: 04 abr. 2021.

⁸¹ DINWOODIE, Graeme B.; JANIR, Mark J. **Trade dress and design law**. Nova York: Aspen Publishers, 2010. Tópico: PRINCIPLES. Disponível, parcialmente, em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=umbgDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT19&dq=trade+dress+in+US&ots=V4FABec5V5&sig=eEHbyWb0SqzHPCdqH0feWedmupk#v=onepage&q=trade%20dress%20in%20US&f=false>. Acesso em: 04 abr. 2021.

⁸² SHPETNER, Michele A. Determining a proper test for inherent distinctiveness in trade dress. **Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal**. EUA, v. 8. N. 3, 1998. p. 4. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/144227092.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

⁸³ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte. **Two Pesos, Inc. V. Taco Cabana, Inc.**, n. 91-971, decidido em 26 de junho de 1992. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/case.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2021.

⁸⁴ DINWOODIE, Graeme B. Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade Dress. **North Carolina Law Review**. Carolina do Norte, v. 75. N. 2, 1997. p. 24. Disponível em: <https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=3692&context=nclr>. Acesso em: 16 jun. 2021.

propriedade intelectual.

Sobre a importância do referido julgamento para o combate à violação do *trade dress* e, conseqüentemente, à concorrência desleal, José Carlos Tinoco Soares esclarece que:

O significado desta decisão é por demais importante no combate à concorrência desleal e desenfreada, porque abriu um vasto campo para todos os prejudicados agirem judicialmente contra aqueles que se aproveitam de um bem alheio, conquistando mercê de ingentes esforços e muitas vezes eivado de verdadeiras obras do intelecto.⁸⁵

Percebe-se que o caso *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* foi um importante passo para o avanço da proteção do *trade dress*, já que, a partir daí, verificou-se a sua essencialidade, bem como a necessidade de aprimoramento dos conceitos, fundamentos e legislações envolvidas com tal matéria.

Três anos após o julgamento supracitado, em 1995, a Suprema Corte norte-americana julgou outro caso emblemático envolvendo as empresas *Qualitex Co. v. Jacobson Products, Inc.*⁸⁶.

Em referido caso, a empresa autora, *Qualitex Co.*, afirmou usar, desde a década de 1950, um tom especial da cor verde-ouro em seus produtos, mais especificamente, almofadas para lavagem a seco. Todavia, aparentemente, em 1989, a empresa concorrente *Jacobson Products, Inc.* teria começado a vender suas próprias almofadas de lavagem a seco com uma cor muito semelhante àquela utilizada pela *Qualitex Co.*⁸⁷.

Sendo assim, buscando proteger seu elemento distintivo e caracterizador (no caso, a cor predominante de seus produtos), a *Qualitex Co.* recorreu ao poder judiciário norte-americano, pretendendo que a empresa *Jacobson Products, Inc.* deixasse de utilizar a cor em questão para identificar suas almofadas para lavagem a seco⁸⁸.

⁸⁵ SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência desleal**”: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo: Ed. do Autor, 2004. p. 86.

⁸⁶ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte. **Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.**, 514 U.S. 159 (1995), decidido em 28 de março de 1995. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/case.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2021.

⁸⁷ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte. **Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.**, 514 U.S. 159 (1995), decidido em 28 de março de 1995. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/case.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2021.

⁸⁸ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte. **Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.**, 514 U.S. 159 (1995), decidido em 28 de março de 1995. Disponível em:

Quando do julgamento, a Suprema Corte entendeu que, por vezes, cores sozinhas podem vir a representar um elemento identificador da fonte de um produto, motivo pelo qual, em tais casos, a mesma representa um símbolo comercial e, portanto, deve ser protegida⁸⁹.

Tal Corte sugeriu, todavia, que cores isoladas não podem ser registradas como marcas ou *trade dress*. Com efeito, para que se reconheça a possibilidade da proteção jurídica de tal característica (cor), deve restar devidamente comprovada a aquisição de um “significado secundário”, tornando-se, aos olhos do consumidor, um forte indicativo da origem de um produto específico⁹⁰.

Portanto, as decisões proferidas nos casos *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* e *Qualitex Co. v. Jacobson Products, Inc.* foram muito importantes para a evolução da regulamentação jurídica do *trade dress*, ao passo que expandiram a capacidade da proteção do instituto sob o texto original do *Lanham Act* (1946)⁹¹.

Tanto é assim que, em 1998, por meio do *Trade Dress Protection Act*, foi proposta a alteração do *Lanham Act*, a fim de que o instituto do *trade dress* fosse devidamente regulamentado⁹²:

O termo “trade dress” significa a total imagem ou a global aparência do produto ou do serviço, incluindo, mas não limitado, ao desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, decoração, cor, o desenho do produto, o formato do produto, ou a combinação de características do produto, excetuando essa forma de proteção se, eventualmente, o “trade dress” for funcional.⁹³

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/case.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2021.

⁸⁹ SABNIS, Rohit A. Product Configuration Trade Dress and Abercrombie: Analysis of Ashley Furniture Industries, Inc. v. SanGiacomo N.A. Ltd. **Minnesota Intellectual Property Review**. Minnesota, v. 1. N. 1, 2000. p. 11. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/217199873.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

⁹⁰ SABNIS, Rohit A. Product Configuration Trade Dress and Abercrombie: Analysis of Ashley Furniture Industries, Inc. v. SanGiacomo N.A. Ltd. **Minnesota Intellectual Property Review**. Minnesota, v. 1. N. 1, 2000. p. 11. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/217199873.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

⁹¹ SABNIS, Rohit A. Product Configuration Trade Dress and Abercrombie: Analysis of Ashley Furniture Industries, Inc. v. SanGiacomo N.A. Ltd. **Minnesota Intellectual Property Review**. Minnesota, v. 1. N. 1, 2000. p. 11. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/217199873.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

⁹² ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **H.R.3163 — Trade Dress Protection Act**. Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/3163>. Acesso em: 04 abr. 2021.

⁹³ SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência desleal”**: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo: Ed. do Autor, 2004. p. 101. Tradução livre.

Texto Original: “The term ‘trade dress’ means the total image or overall appearance of a product or service, including, but not limited to, the design of packaging, labels, containers, displays, decor, color, the design of a product, a product feature, or a combination of product features, except that trade dress shall not be registered or protected under this Act if it is functional”.

Verifica-se, assim, que referida alteração legislativa definiu o significado jurídico do termo *trade dress*, estabelecendo-o como a total imagem ou aparência geral de um produto ou de um serviço, desde que tal característica não se refira a um aspecto funcional do bem.

Em que pese a necessária atualização normativa, pode-se observar que nem a legislação, nem as principais decisões judiciais até então analisadas, definiram quais pressupostos deveriam ser verificados no caso concreto⁹⁴, a fim de que o *trade dress* pudesse preencher o requisito da distinção inerente⁹⁵.

Haja vista a falta de manifestação expressa, alguns Tribunais de Apelação (em inglês, *U.S. Courts of Appeals*) passaram a utilizar interpretações estabelecidas no caso *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.* (1976), o qual versava, especificamente, sobre o Direito *marcário*⁹⁶.

Isso porque o *District Court for the Southern District of New York*, Tribunal responsável pelo julgamento *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, identificou quatro diferentes categorias de marcas: Genéricas, descritivas, sugestivas e arbitrárias ou fantasiosas⁹⁷. A compreensão do caso foi no sentido de que apenas marcas sugestivas e arbitrárias são consideradas inerentemente distintivas, enquanto marcas descritivas recebem proteção somente quando demonstrarem a aquisição da significação secundária e, por fim, marcas genéricas não são *protegíveis*⁹⁸.

Alguns Tribunais, portanto, começaram a adotar os critérios fixados no mencionado caso para reconhecer a distinção inerente em demandas envolvendo a área especializada do *trade dress*⁹⁹.

⁹⁴ SANDBERG, Scott C. Trade Dress: What Does It Mean?, **Franchise Law Journal**. [s.l.], v. 29, n. 1, 2009. p. 3. Disponível em: https://www.swlaw.com/assets/pdf/publications/2009/07/01/FLJ-29-1-SUM-2009_SANDBERG.pdf. Acesso em: 04 abr. 2021.

⁹⁵ Isso porque, mesmo não sendo — até o presente momento — exigida a demonstração da aquisição da significação secundária pelo *trade dress*, a jurisprudência norte-americana, especialmente através do caso *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, enfatizou a necessidade de comprovação da distinção originária do elemento característico utilizado para conectar os usuários consumidores daquele resultado à sua fonte.

⁹⁶ SANDBERG, Scott C. Trade Dress: What Does It Mean?, **Franchise Law Journal**. [s.l.], v. 29, n. 1, 2009. p. 3. Disponível em: https://www.swlaw.com/assets/pdf/publications/2009/07/01/FLJ-29-1-SUM-2009_SANDBERG.pdf. Acesso em: 04 abr. 2021.

⁹⁷ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Second Circuit. **Abercrombie & Fitch Company, Plaintiff-appellant, v. Hunting World, Incorporated**, decidido em 26 de abril de 1972. p. 3. Disponível em: https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/1976_Abercrombie_Abridged.pdf. Acesso em: 04 abr. 2021.

⁹⁸ SANDBERG, Scott C. Trade Dress: What Does It Mean?, **Franchise Law Journal**. [s.l.], v. 29, n. 1, 2009. p. 3. Disponível em: https://www.swlaw.com/assets/pdf/publications/2009/07/01/FLJ-29-1-SUM-2009_SANDBERG.pdf. Acesso em: 04 abr. 2021.

⁹⁹ SABNIS, Rohit A. Product Configuration Trade Dress and Abercrombie: Analysis of Ashley Furniture Industries, Inc. v. SanGiacomo N.A. Ltd. **Minnesota Intellectual Property Review**. Minnesota, v. 1. N. 1, 2000. p. 12. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/217199873.pdf>. Acesso em: 16 jun.

Todavia, com o passar do tempo, novamente começou-se a questionar se as definições do Direito *marcário* satisfaziam, de forma plena, as necessidades do *trade dress*.

O *Third Circuit*, por meio do caso *Duraco Products v. Joy Plastics Enterprises, Ltd.*, foi o primeiro tribunal a expressar suas preocupações à aplicação de conceitos e definições jurídicas não específicas do instituto do *trade dress*¹⁰⁰:

Além disso, na medida em que a motivação do consumidor para comprar um produto será muito mais provavelmente baseada na apreciação das características do produto do que na apreciação do seu nome, assumindo nenhum significado secundário ligado a qualquer um, não se pode concluir automaticamente a partir de uma característica ou configuração do produto - como se pode fazer com o nome arbitrário de um produto, por exemplo - que, para um consumidor, ele funciona principalmente para denotar a origem do produto. (tradução nossa).¹⁰¹

Percebe-se que o *Third Circuit* entendeu pela não aplicação automática de conceitos e fundamentos destinados à proteção da marca comercial para o instituto do *trade dress*, já que a maior motivação para compra de um produto pelo consumidor é a apreciação das suas características e não do seu nome (marca), contexto que demonstra, conseqüentemente, a distinção entre ambos os institutos jurídicos.

Referido Tribunal, por sua vez, exarou entendimento no sentido de que, para que a configuração de um produto seja reconhecida como inerentemente distintiva, essa deverá ser: (a) Incomum e memorável; (b) Conceitualmente separável do bem; e (c) Suscetível a servir, principalmente, como um designador de fonte¹⁰².

Na prática, constatou-se que alguns Tribunais adotaram, no todo ou em parte,

2021.

¹⁰⁰ SABNIS, Rohit A. Product Configuration Trade Dress and Abercrombie: Analysis of Ashley Furniture Industries, Inc. v. SanGiacomo N.A. Ltd. **Minnesota Intellectual Property Review**. Minnesota, v. 1. N. 1, 2000. p. 13. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/217199873.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹⁰¹ **No original**: “Moreover, insofar as consumer motivation to purchase a product will much more likely be predicated on an appreciation of a product’s features than on an appreciation of a product’s name, assuming no secondary meaning attached to either, one cannot automatically conclude from a product feature or configuration — as one can from a product’s arbitrary name, for example — that, to a consumer, it functions primarily to denote the product’s source”. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Third Circuit. Duraco Products, Inc., Appellant, v. Joy Plastic Enterprises, Ltd. d/b/a Backyard Products; Travis Products, Inc.*, decidido em 15 de novembro de 1994. Tópico: 38. Disponível em: <https://openjurist.org/40/f3d/1431/duraco-products-inc-v-joy-plastic-enterprises-ltd>. Acesso em: 04 abr. 2021.

¹⁰² SHIFFRIN, Gracia Maria. The Third Circuit’s New Test Provides an Alternative to Urning Secondary Meaning in the Market. **DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law**. Chicago, v.6. n. 2, 1996. p. 2. Disponível em: <https://via.library.depaul.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1405&context=jatip>. Acesso em: 16 jun. 2021.

os fundamentos definidos no caso *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, enquanto outros passaram a exercer uma abordagem completamente diferente, estabelecendo seus próprios padrões para a verificação da distinção do *trade dress*¹⁰³.

Tendo em vista o contexto descrito, a Suprema Corte norte-americana verificou a necessidade de se manifestar sobre o tema em apreço, não adotando, todavia, nenhuma das soluções até então utilizadas pelos Tribunais para resolver a matéria controvertida¹⁰⁴.

Efetivamente, embora a decisão proferida pela Suprema Corte norte-americana no julgamento do caso *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* tenha se dado no sentido de que a aquisição da significação secundária não é requisito para a proteção do *trade dress*, tal compreensão foi parcialmente modificada quando do julgamento do caso *Wal-Mart x Samara Brothers Inc.*, no ano de 2000¹⁰⁵.

Em síntese, mencionado litígio foi iniciado pela fabricante de roupas infantis *Samara Brothers*, que alegava a violação do *trade dress* de suas peças de vestuário por parte da rede varejista *Wal-Mart Stores*, que, à época, teria encomendado uma linha de roupas baseada nos produtos da coleção de titularidade da primeira¹⁰⁶.

Em *Wal-Mart x Samara Brothers Inc.*, a Suprema Corte anunciou uma regra inédita, no sentido de que “ao contrário de embalagens e estabelecimentos, configurações de produtos não podem ser inerentemente distintivas”¹⁰⁷, motivo pelo qual, para que possam ser protegidas, referidas obras devem demonstrar a efetiva aquisição da significação secundária perante o público consumerista¹⁰⁸.

¹⁰³ SABNIS, Rohit A. Product Configuration Trade Dress and Abercrombie: Analysis of Ashley Furniture Industries, Inc. v. SanGiacomo N.A. Ltd. **Minnesota Intellectual Property Review**. Minnesota, v. 1. N. 1, 2000. p. 12. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/217199873.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹⁰⁴ SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência desleal**”: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo: Ed. do Autor, 2004. p. 113.

¹⁰⁵ GOMES, Tahj. SILVA, Carla de. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.: The Supreme Court Steps Back from Two Pesos and Requires Secondary Meaning in All Product Design Trade Dress Cases. **Santa Clara High Technology Law Journal**. Califórnia, v. 17. p. 1–4. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/149257174.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2021.

¹⁰⁶ SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência desleal**”: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo: Ed. do Autor, 2004. p. 112.

¹⁰⁷ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 21. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁰⁸ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 22. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de->

Mencionada Corte, todavia, distinguiu o entendimento da sua anterior participação no caso *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, observando que a decoração do restaurante, naquele contexto, não pareceu constituir o *design* de um produto, motivo pelo qual pôde ser protegida através da distinção inerente do conjunto do estabelecimento¹⁰⁹.

Para concluir, a Suprema Corte advertiu os Tribunais sobre a necessidade de cautela na tomada de decisões, especialmente quando o caso em análise versar sobre o *trade dress* relacionado ao *design* de um produto, o qual, essencialmente, necessita demonstrar a aquisição da significação secundária¹¹⁰.

A sentença adotada pela Suprema Corte norte-americana surpreendeu muitos juristas, sendo considerada por alguns, inclusive, “mais uma decisão política do que uma análise legal estritamente racional”¹¹¹.

O supramencionado contexto demonstra que a concepção atual do *trade dress*, bem como seu reconhecimento e representatividade no Direito, são originários de importantes decisões judiciais proferidas pelas cortes norte-americanas, as quais desenvolveram, a partir da análise de casos concretos, a base conceitual do instituto jurídico em questão¹¹².

Da mesma forma, a breve abordagem ora realizada prova que o instituto do *trade dress* ainda é uma matéria inovadora, não possuindo muitas definições específicas nos tribunais e, principalmente, nas legislações dos Estados, internacionalmente falando.

Em todo caso, tem-se que a proteção do *trade dress* é possível e necessária, cabendo à parte lesada demonstrar, através de provas concludentes, a lesão ao seu Direito pelo concorrente desleal¹¹³.

andrade.html. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁰⁹ SANDBERG, Scott C. Trade Dress: What Does It Mean?, **Franchise Law Journal**. [s.l.], v. 29, n. 1, 2009. p. 4. Disponível em: https://www.swlaw.com/assets/pdf/publications/2009/07/01/FLJ-29-1-SUM-2009_SANDBERG.pdf. Acesso em: 04 abr. 2021.

¹¹⁰ GOMES, Tahj. SILVA, Carla de. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.: The Supreme Court Steps Back from Two Pesos and Requires Secondary Meaning in All Product Design Trade Dress Cases. **Santa Clara High Technology Law Journal**. Califórnia, v. 17. p. 9. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/149257174.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2021.

¹¹¹ SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência desleal**”: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo: Ed. do Autor, 2004. p. 114.

¹¹² TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golos. Concorrência desleal: Trade Dress. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 1. V. 1, 2009. p. 13. Disponível em: https://ibpieuropa.org/?media_dl=248. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹¹³ SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência desleal**”: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo: Ed. do Autor,

Uma vez analisada a forma de regulamentação jurídica do *trade dress* no sistema legislativo e judicial norte-americano, no capítulo que segue serão estudadas as possibilidades de proteção do referido instituto no ordenamento jurídico brasileiro.

3 A REGULAÇÃO JURÍDICA DO *TRADE DRESS* NO DIREITO BRASILEIRO: ENTRE PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA

No Brasil, o *trade dress* não possui regulamentação específica, ou seja, não há qualquer ato normativo que faça referência ao mencionado instituto. Em face de tal situação, a proteção jurídica do *trade dress* no ordenamento jurídico brasileiro ocorre com base em outros bens intangíveis da propriedade intelectual e no Direito concorrencial, circunstância essa que será estudada no presente capítulo.

No primeiro e no segundo subcapítulos, será verificada a possibilidade de regulação jurídica do *trade dress* com base, respectivamente, no Direito concorrencial e no Direito *marcário*, de propriedade do desenho industrial e autoral.

Por fim, no terceiro subcapítulo, será analisada, na prática, a efetiva proteção do *trade dress* no sistema judicial brasileiro a partir do estudo de casos concretos cuidadosamente selecionados.

3.1 O *TRADE DRESS* NO DIREITO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

O presente capítulo pretende examinar a regulação jurídica do *trade dress* no Direito brasileiro, sendo que, neste primeiro momento, será analisada a possibilidade de proteção do mencionado instituto através da aplicação das normas relacionadas ao Direito da concorrência desleal.

O *trade dress* consubstancia-se em uma prática comercial utilizada desde a antiguidade, com registros datados do Império Romano, tratando também de um relevante elemento da propriedade intelectual, ao passo que relacionado à identificação de fornecedores através de padrões visuais e, ocasionalmente, auditivos e sensoriais¹¹⁴.

Em que pese referido instituto remeter à Roma antiga e ser normatizado de forma específica em diversos países – inclusive nos Estados Unidos da América –, o *trade dress* não é regulamentado no ordenamento jurídico brasileiro¹¹⁵.

¹¹⁴ O'CONNOR, Thomas S. Trade dress: the increasing importance of an ancient yet new form of intellectual property protection. **Journal of Business Research**, [s.l.], v. 67, março de 2014, p. 303-306. Disponível em: <https://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/16582.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021. Versão completa do artigo disponível para compra em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.05.017>.

¹¹⁵ ANDRADE, Victor Luiz Pereira de; SOUZA, Mônica Lima de; CANAVEZ, Luciana Lopes. Trade dress: a experiência brasileira na tutela jurídica de direitos interseccionais de propriedade intelectual. In: CONGRESSO DE DIREITO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E DESENVOLVIMENTO

Com efeito, inexistente qualquer menção ao instituto do *trade dress* na Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI)) e na Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (LDA)), principais instrumentos legislativos da área de propriedade intelectual no Brasil.

Nesse mesmo sentido, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)¹¹⁶ “não possui competência para tipificar um novo direito autônomo de propriedade intelectual”¹¹⁷, motivo pelo qual não se pode esperar que referida autarquia federal passe a disciplinar e admitir a possibilidade de registro administrativo do *trade dress*, sem que haja uma lei normatizando a matéria¹¹⁸.

Contudo, o fato de o *trade dress* não possuir regulamentação distintiva no Brasil não significa dizer que a reprodução indevida do instituto seja autorizada ou, ainda, que o empresário que vê o seu conjunto-visual violado não possa buscar algum modo de defender esse bem imaterial tão valioso¹¹⁹.

Isso porque a doutrina especializada e os tribunais brasileiros, conforme será analisado neste tópico e no item 3.3, asseguram a proteção do *trade dress* contra reproduções indevidas a partir da aplicação das regras de repressão à concorrência desleal¹²⁰.

ECONÔMICO-SOCIAL, 1., 2018, Franca, SP. **Anais [...]**. Franca: UNESP, 2018. p. 76. Disponível em: <https://www.franca.unesp.br/Home/Publicacoes/i-geppides.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹¹⁶ O INPI é uma autarquia federal brasileira, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, que “tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”. BRASIL. **Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970**. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Brasília, DF: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5648.htm. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹¹⁷ ANDRADE, Victor Luiz Pereira de; SOUZA, Mônica Lima de; CANAVEZ, Luciana Lopes. *Trade dress: a experiência brasileira na tutela jurídica de direitos interseccionais de propriedade intelectual*. In: CONGRESSO DE DIREITO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL, 1., 2018, Franca, SP. **Anais [...]**. Franca: UNESP, 2018. p. 76. Disponível em: <https://www.franca.unesp.br/Home/Publicacoes/i-geppides.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹¹⁸ Com efeito, entre os “serviços prestados pelo Instituto, estão os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos integrados, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Em síntese, o registro de ativos de propriedade intelectual constitui a razão de ser do INPI.” INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Identidade Institucional**. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/identidade-institucional>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹¹⁹ MARTINS, Karoline Pache; IBAÑEZ, André Pedreira. A proteção oferecida pelo sistema de propriedade industrial ao *trade dress* no Brasil. **Revista do Curso de Direito do Centro Universitário Metodista**, [s.l.], v. 3, n. 1, 2018. p. 3. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-ipa/index.php/direito/article/view/681/619>. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹²⁰ ALVES, Eduardo Jorge Pereira. Proteção ao *trade dress*. **Conteúdo Jurídico**. Brasília, DF. 2018. Disponível em: <https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/51694/protecao-ao-trade-dress>. Acesso em: 26 mai. 2021.

Ver também: VIEIRA, Simone de Freitas. A proteção jurídica do 'trade dress' na justiça. **Valor**

Efetivamente, a proteção do *trade dress* por meio do Direito da concorrência desleal é corroborada pela OMPI, a qual possui entendimento de que os elementos característicos das empresas devem ser resguardados, seja por lei especial, seja por sistemas jurídicos conexos, situação abordada no tópico 2.1 deste trabalho¹²¹.

Nesse contexto, para melhor compreensão da aplicação do Direito da concorrência desleal no âmbito do *trade dress*, torna-se fundamental um breve comentário a respeito dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assegurados pelo art. 170 da Constituição Federal de 1988 (CF)¹²².

O princípio da livre iniciativa encontra-se fundamentado na liberdade, garantindo que todos (pessoas físicas ou jurídicas, entes públicos ou privados, entre outros) possam exercer atividade econômica sem empecilhos, desde que nos limites das normas aplicáveis ao caso¹²³.

Por sua vez, o princípio da livre concorrência está intimamente relacionado à ideia de isonomia e completamente dissociado da concepção de monopólio¹²⁴. Com efeito, referido princípio assegura a todos as mesmas oportunidades de mercado, não admitindo que, por exemplo, o Estado beneficie ou privilegie determinadas empresas em detrimento de outras¹²⁵.

Econômico, 29 set. 2006, Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/472815/noticia.htm?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹²¹ The Role of Industrial Property in the Protection of Consumers. **WIPO Publication**. Genebra. n. 648 (E). p. 62. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_648.pdf. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹²² “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] IV - livre concorrência; [...] Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.” BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Título VIII: Da ordem econômica e financeira. Capítulo I: Dos princípios gerais da atividade econômica. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹²³ CASTRO, Aldo Aranha de; GENOVEZ, Simone. A aplicabilidade dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência com vistas ao desenvolvimento econômico. In: BARACHO, Hertha Urquiza; POMPEU, Gina Vidal Marcílio; GONÇALVES, Everton das Neves. (Org.). **Anais Direito e Economia I**. 23 Ed. Paraíba: CONPEDI, 2014, p. 74-92. p. 3. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=48af87b587036693>. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹²⁴ CASTRO, Aldo Aranha de; GENOVEZ, Simone. A aplicabilidade dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência com vistas ao desenvolvimento econômico. In: BARACHO, Hertha Urquiza; POMPEU, Gina Vidal Marcílio; GONÇALVES, Everton das Neves. (Org.). **Anais Direito e Economia I**. 23 Ed. Paraíba: CONPEDI, 2014, p. 74-92. p. 3. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=48af87b587036693>. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹²⁵ CASTRO, Aldo Aranha de; GENOVEZ, Simone. A aplicabilidade dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência com vistas ao desenvolvimento econômico. In: BARACHO, Hertha Urquiza; POMPEU, Gina Vidal Marcílio; GONÇALVES, Everton das Neves. (Org.). **Anais Direito e Economia I**. 23 Ed. Paraíba: CONPEDI, 2014, p. 74-92. p. 4. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=48af87b587036693>. Acesso em: 16 jun. 2021.

Nota-se, portanto, que “a livre concorrência visa assegurar a sobrevivência do mercado e o fortalecimento da livre iniciativa”¹²⁶, sendo que ambos princípios incentivam a competitividade entre agentes econômicos que exploram uma mesma atividade, desde que observados os limites impostos pelo Estado e pelas práticas leais do mercado¹²⁷.

Assim sendo, o princípio constitucional da livre concorrência não autoriza uma competição mercadológica ilimitada e desregulada, resguardando, portanto, os direitos daqueles que empreendem com base na concorrência leal¹²⁸.

Ocorre que, na prática, a ideia de “concorrência perfeita” é difícil de ser atingida¹²⁹, ao passo que cada vez mais se torna comum o emprego de condutas consideradas abusivas e desleais no setor empresarial¹³⁰.

Nesse aspecto, Bruno Jorge Hammes esclarece que, mesmo sendo a livre concorrência necessária ao equilíbrio e à estabilização do mercado, qualquer comportamento que extrapole a lealdade e impossibilite seu livre exercício deve ser repudiado e reprimido, “pois já não é liberdade, é ditadura, é opressão”¹³¹.

A necessidade de repressão à concorrência desleal é também reconhecida e, inclusive, imposta pela Convenção da União de Paris (CUP), vigente no ordenamento

¹²⁶ CASTRO, Aldo Aranha de; GENOVEZ, Simone. A aplicabilidade dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência com vistas ao desenvolvimento econômico. In: BARACHO, Hertha Urquiza; POMPEU, Gina Vidal Marcílio; GONÇALVES, Everton das Neves. (Org.). **Anais Direito e Economia I**. 23 Ed. Paraíba: CONPEDI, 2014, p. 74-92. p. 5. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=48af87b587036693>. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹²⁷ MANZUETO, Cristiane Santos. **Requisitos objetivos para apuração da distintividade dos conflitos envolvendo o trade dress de produto**. 2011. 104 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Academia do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, 2011. p. 57-58. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/academia/arquivo/arquivos-biblioteca/MANZUETOCristianeSantos2011.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹²⁸ CASTRO, Aldo Aranha de; GENOVEZ, Simone. A aplicabilidade dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência com vistas ao desenvolvimento econômico. In: BARACHO, Hertha Urquiza; POMPEU, Gina Vidal Marcílio; GONÇALVES, Everton das Neves. (Org.). **Anais Direito e Economia I**. 23 Ed. Paraíba: CONPEDI, 2014, p. 74-92. p. 9. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=48af87b587036693>. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹²⁹ MANZUETO, Cristiane Santos. **Requisitos objetivos para apuração da distintividade dos conflitos envolvendo o trade dress de produto**. 2011. 104 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Academia do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, RJ, 2011 p. 58. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/academia/arquivo/arquivos-biblioteca/MANZUETOCristianeSantos2011.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹³⁰ Nesse sentido, importante mencionar que Bruno Jorge Hammes, ainda, faz importante comentário sobre a existência de um “grande número de práticas consideradas abusivas e de concorrência desleal em outros países, que entre nós são livremente praticadas”. Isso se dá porque a própria população do país, mesmo estudantil, “se acostumou a considerar inevitáveis essas práticas”, o que “revela um certo cansaço ante os abusos sofridos diariamente”. HAMMES, Bruno Jorge. **O direito de propriedade intelectual**. 3 ed. São Leopoldo, RS: Unisinos, 2002. p. 383.

¹³¹ HAMMES, Bruno Jorge. **O direito de propriedade intelectual**. 3 ed. São Leopoldo, RS: Unisinos, 2002. p. 381-382.

jurídico brasileiro através do Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992, que aderiu ao texto da Revisão de Estocolmo de 14 de julho de 1967:

Art. 10.º 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 proibir-se especialmente:

1.º 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.º As falsas afirmações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

3.º As indicações ou afirmações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabrico, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.¹³²

Verifica-se que a mencionada Convenção, em seu parágrafo (1), do art. 10º bis, expressamente prevê a obrigação de seus Estados signatários¹³³ assegurarem a efetiva proteção contra a concorrência desleal, circunstância que ressalta a importância do referido instituto para a comunidade internacional.

Em seguimento, Bodenhausen, ao comentar a CUP, interpretou que os parágrafos (2) e (3), do art. 10º bis, contém, respectivamente, uma definição do que “é um ato de concorrência desleal e exemplos de atos que, em particular, devem ser proibidos” (tradução nossa)¹³⁴. Todavia, os vários países da União poderão ter concepções diferentes do que deve ser entendido por concorrência desleal, devendo cada qual fornecer meios efetivos de proteção em face das condutas que preferir enquadrar nesta categoria¹³⁵.

¹³² BRASIL. **Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992**. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Brasília, DF: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm e anexo. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹³³ Atualmente, 177 Estados signatários. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. WIPO-Administered Treaties. Disponível em: https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=2. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹³⁴ **No original**: “*On the other hand, paragraphs (2) and (3) of the Article under consideration contain, in a directly applicable form, a definition of what an act of unfair competition is and examples of such acts which must, in particular, be prohibited*”. BODENHAUSEN, G. H. C. **Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property**. Genebra: The United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), 1968. p. 143. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹³⁵ BODENHAUSEN, G. H. C. **Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property**. Genebra: The United International Bureaux for the Protection of Intellectual

De toda forma, Bodenhausen ainda afirma que qualquer ato de competição será considerado injusto se for contrário às práticas honestas em matérias industriais ou comerciais, devendo esse critério ser estabelecido de acordo com a concepção tida sobre o tema no comércio internacional¹³⁶.

Por seu turno, em atendimento ao parágrafo (1), do art. 10º bis da CUP, o Brasil reconheceu a imprescindibilidade da proteção contra a concorrência desleal, elencando a repressão ao referido instituto como princípio geral da propriedade intelectual¹³⁷.

Não obstante, o texto do art. 195 da LPI, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, arrola, de forma não taxativa, uma série de práticas abusivas, constituídas como crime de concorrência desleal¹³⁸.

Property (BIRPI), 1968. p. 144. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹³⁶ BODENHAUSEN, G. H. C. **Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property**. Genebra: The United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), 1968. p. 144. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹³⁷ JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do ato de concorrência desleal. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.); JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). **Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo, SP: Saraiva, 2007. p. 346.

¹³⁸ "CAPÍTULO VI. DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. § 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos. § 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão

Da mesma maneira, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (CDC)) institui como um dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo a “coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida”¹³⁹ de bens da propriedade intelectual, os quais possam causar danos, de qualquer tipo, aos consumidores.

Desse modo, resta claro que a concorrência desleal também não é tolerada pelo ordenamento jurídico brasileiro, representando um “ato ilícito civil, a ensejar reparação de danos”¹⁴⁰, podendo, ainda, ser tipificada como infração penal.

Da análise da legislação nacional, depreende-se que a concorrência desleal é um instituto jurídico que pode ser constituído por uma grande variedade de condutas¹⁴¹. Tais condutas mencionadas geralmente estão relacionadas à prática de: (a) Atos *confusórios*; (b) Atos tendentes ao descrédito; (c) Atos tendentes ao erro; (d) Atos atentatórios à organização do concorrente; e (e) Outros atos desleais, os quais deverão ser analisados caso a caso¹⁴².

Nesse contexto, Carlos Alberto Bittar ensina que, para a identificação e efetiva caracterização da concorrência desleal, devem ser preenchidos certos pressupostos, quais sejam: (a) Desnecessidade de dolo ou fraude, bastando a culpa do agente; (b) Desnecessidade de verificação de dano em concreto; (c) Necessidade de existência de colisão de interesses, consubstanciada na identidade de negócio e no posicionamento em um mesmo âmbito territorial; (d) Necessidade de existência de clientela, mesmo em potencial, que se quer, indevidamente, captar; e (e) Prática de

governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público”. BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹³⁹ “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: [...] VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; [...]”. BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹⁴⁰ LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. **A lei de propriedade industrial comentada**. São Paulo, SP: Lejus, 1999. p. 338.

¹⁴¹ HAMMES, Bruno Jorge. **O direito de propriedade intelectual**. 3 ed. São Leopoldo, RS: Unisinos, 2002. p. 387.

¹⁴² JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do ato de concorrência desleal. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.); JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). **Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo, SP: Saraiva, 2007. p. 347-365.

ato ou procedimento suscetível de repreensão, elencados no parágrafo anterior¹⁴³.

Sendo assim, uma vez preenchidos os requisitos supra relacionados, o agente prejudicado por qualquer conduta de concorrência desleal poderá utilizar todos os mecanismos legais disponíveis, a fim de ver tal prática ilegal cessada, bem como o infrator devidamente responsabilizado, “de modo a resguardar a existência da concorrência, os consumidores e o seu próprio direito”¹⁴⁴.

Referidas medidas também poderão ser utilizadas contra a reprodução indevida de sinais distintivos, com o intuito de causar confusão no público consumerista quanto à origem do elemento copiado, fato que também poderá ser identificado como concorrência parasitária:

Cada um pode vender seu produto, fixar o seu preço, lançar mão da publicidade e até mesmo, utilizar meios já utilizados por outro concorrente desde que não venha a causar confusão para o consumidor e, que tal uso, não configure uma forma parasitária de concorrência. [...] No entanto, nem todos os meios de concorrência são permitidos. Há casos em que a lei estabelece limite para a ação dos concorrentes, como, por exemplo, quando há limitação imitação de um produto de terceiro, utilização da boa reputação de outra empresa para aumentar as vendas de seus produtos ou utilização do sinal distintivo de outro produto a fim de causar confusão quanto à origem da mercadoria por ele vendida. A teoria do Direito da Concorrência já se encontra bastante consolidada no direito comparado, onde são inúmeras as lições deixadas pela doutrina e pela jurisprudência e que permitem antever o conceito geral de concorrência desleal, que, numa visão ampla, caracteriza-se por todo ato contrário ao que se espera da normalidade do comércio e ao princípio da boa-fé que deve imperar nas relações comerciais.¹⁴⁵

Verifica-se que toda empresa pode, livremente, dispor de elementos publicitários, inclusive semelhantes àqueles já utilizados por seus concorrentes para se apresentar no mercado. Contudo, a utilização de tais elementos estará limitada à toda e qualquer forma que possa causar confusão quanto à real origem do que se expõe, sendo essa uma forma parasitária de concorrência.

Portanto, o sistema da livre concorrência é baseado na competição justa de

¹⁴³ BITTAR, Carlos Alberto. Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos. **Revista de Informação Legislativa**. Brasília, DF. a. 22, n. 85, jan-mar. 1985. p. 9-11. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181586/000415513.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁴⁴ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 7, jan. 2013. p. 6. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/revista-eletronica-do-ibpi-publicacoes>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁴⁵ LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. **A lei de propriedade industrial comentada**. São Paulo, SP: Lejus, 1999. p. 335-336.

agentes econômicos pela preferência do consumidor, devendo, o exercício desse direito, ser praticado nos limites dos direitos dos outros concorrentes e nas regras de lealdade estipuladas pelo ordenamento jurídico e pelo mercado¹⁴⁶. Excedidos referidos limites e independentemente do bem jurídico violado estar ou não protegido por registro, a concorrência passará a ser desleal¹⁴⁷.

Com efeito, quando o sinal distintivo reproduzido não tratar de um bem da propriedade intelectual registrável e passível de proteção específica, “o prejudicado se vê quase que obrigado a recorrer à proteção conferida pela repressão aos atos de concorrência desleal”¹⁴⁸.

Nesse sentido, inclusive, o art. 209 da LPI expressamente resguarda os direitos dos concorrentes que forem alvos de práticas que visam prejudicar suas reputações, assim como “criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”¹⁴⁹.

Assim sendo, embora não disciplinado na legislação vigente no país, o *trade dress* é passível de proteção quando a utilização de conjunto similar resultar na indevida confusão ou associação com bens e produtos concorrentes, ato que é caracterizado como concorrência desleal¹⁵⁰.

Nesse caso, a verificação de infração ao *trade dress* depende da comprovação fática dos atos de concorrência desleal praticados por terceiro, bem como do preenchimento dos requisitos para a caracterização do instituto¹⁵¹, estudados no

¹⁴⁶ OLIVEIRA, Filipa da Costa. **Direitos de propriedade industrial e concorrência desleal a proteção do trade dress**. 2013. 48 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Católica Portuguesa. Porto, 2013. p. 35. Disponível em: <https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/18021/1/Disserta%20a7%20Filipa%20da%20Costa%20Oliveira%20-%20A%20Protec%20do%20Trade%20Dress%20WORD.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁴⁷ OLIVEIRA, Filipa da Costa. **Direitos de propriedade industrial e concorrência desleal a proteção do trade dress**. 2013. 48 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Católica Portuguesa. Porto, 2013. p. 35. Disponível em: <https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/18021/1/Disserta%20a7%20Filipa%20da%20Costa%20Oliveira%20-%20A%20Protec%20do%20Trade%20Dress%20WORD.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁴⁸ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 7, jan. 2013. p. 6. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/revista-eletronica-do-ibpi-publicacoes>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁴⁹ BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹⁵⁰ BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. **Informativo de Jurisprudência n. 612**, de 25 out. 2017. Brasília, DF: STJ, 2017. Disponível em: https://www.stj.jus.br/docs_internet/informativos/PDF/Inf0612.pdf. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹⁵¹ TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golos. Concorrência desleal: Trade Dress. **Revista Eletrônica do**

tópico 2.2 deste trabalho.

Desse modo, os “outros atos de concorrência desleal”, por certo, possibilitam a proteção do instituto do *trade dress* quando violado, ao passo que, em essência, estão relacionados à intenção de desviar a clientela do industrial e do comerciante, causando ou não prejuízos, através da confusão de estabelecimentos, produtos e serviços¹⁵².

Portanto, a concorrência desleal mostra-se como “uma das mais importantes ferramentas para proteção do *trade dress*”¹⁵³ e “um elemento fundamental na maioria das disputas relacionadas”¹⁵⁴ à matéria no Brasil.

Em que pese a proteção do *trade dress* dar-se, especialmente, através da repressão à concorrência desleal, há também outras formas de resguardar referido instituto, especificamente quando analisada a possibilidade de cumulação dos bens e das normas de propriedade intelectual, o que será melhor analisado no tópico a seguir.

3.2 O TRADE DRESS NO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Como visto, o *trade dress* ainda não é tutelado por previsão específica no ordenamento jurídico brasileiro, motivo pelo qual sua proteção legal ocorre, de forma efetiva e real, com base no instituto da concorrência desleal.

Todavia, torna-se imprescindível observar que o *trade dress* é um instituto complexo, formado por vários outros elementos da propriedade intelectual, que, reunidos, integram o conjunto final percebido e reconhecido pelo público consumerista.

Com efeito, a natureza jurídica do *trade dress* também inclui elementos relacionados ao Direito das marcas, dos desenhos industriais e Direitos autorais¹⁵⁵,

Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, [s.l.], n. 1. V. 1, 2009. p. 21. Disponível em: https://ibpieuropa.org/?media_dl=248. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹⁵² SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência desleal**”: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo, SP: Ed. do Autor, 2004, p. 199.

¹⁵³ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 6. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁵⁴ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 6. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁵⁵ ANDRADE, Victor Luiz Pereira de; SOUZA, Mônica Lima de; CANAVEZ, Luciana Lopes. Trade

sendo que, no presente tópico, será estudada a possibilidade de proteção do mencionado instituto através da aplicação indireta de outros bens da propriedade intelectual.

Nesse sentido, retoma-se o exemplo abordado no tópico 2.2 deste trabalho, o qual diz respeito à rede de *fast-food* McDonalds®.

Isso porque ao analisar-se o *trade dress* da mencionada rede, pode-se perceber que a sua composição se dá pela junção de diversos elementos isolados, tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro¹⁵⁶, como por exemplo: (a) A marca McDonalds®, a qual possui elementos nominativos e figurativos muito característicos¹⁵⁷; (b) O palhaço Ronald McDonald®, mascote da empresa, que é registrado como marca¹⁵⁸, mas também poderia ser protegido com base no Direito autoral; (c) Os dispensadores de bebidas e embalagens memoráveis, que, aparentemente, já foram objeto de registro de desenho industrial no *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) (em português: Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos da América)¹⁵⁹; e (d) Os processos de preparação de comida¹⁶⁰, os quais já foram registrados como patente perante o USPTO¹⁶¹.

Percebe-se, portanto, que o *trade dress* se constitui na reunião de diferentes bens de natureza intelectual, capazes de formar um todo único, que distingue a empresa de seus concorrentes¹⁶².

dress: a experiência brasileira na tutela jurídica de direitos interseccionais de propriedade intelectual. In: CONGRESSO DE DIREITO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL, 1., 2018, Franca, SP. **Anais** [...]. Franca: UNESP, 2018. p. 70. Disponível em: <https://www.franca.unesp.br/Home/Publicacoes/i-geppides.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁵⁶ Referidos elementos foram mencionados a título exemplificativo e com base naqueles encontrados em todos os estabelecimentos da rede de *fast-food* McDonalds®, ampla e notoriamente (re)conhecidos.

¹⁵⁷ A marca McDonald® possui dezenas de registros em vigor e pedidos de registro perante o INPI, sendo, inclusive, reconhecida como marca de alto renome, nos termos do art. 125 da LPI:

“Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”. BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹⁵⁸ A marca Ronald McDonald® possui dezenas de registros em vigor e pedidos de registro perante o INPI.

¹⁵⁹ IPITCA, Global IP & Consulting FZ LLE. **McDonald's - patents, trademarks and designs**. Fujairah, Emirados Árabes, [200-]. Disponível em: <https://iptica.com/patent-food-recipe/mcDonalds-patents/>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁶⁰ Importante ressaltar que, na legislação brasileira, métodos comerciais, a exemplo dos mencionados processos de preparação de comida, não são passíveis de registro e, conseqüentemente, proteção, tendo em vista a proibição legal do artigo 10, inciso III, da LPI, o que será melhor abordado no tópico 3.3 deste trabalho.

¹⁶¹ IPITCA, Global IP & Consulting FZ LLE. **McDonald's - patents, trademarks and designs**. Fujairah, Emirados Árabes, [200-]. Disponível em: <https://iptica.com/patent-food-recipe/mcDonalds-patents/>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁶² OLIVEIRA, Filipa da Costa. **Direitos de propriedade industrial e concorrência desleal a**

Assim, em que pese o presente estudo defenda a necessidade de regulamentação e registro específico do *trade dress*, atualmente, há também a possibilidade de repressão da sua violação de forma indireta, através de normas que tutelam outros institutos da propriedade intelectual¹⁶³.

Em outras palavras, o todo que identifica o *trade dress* pode ser fundamentado em diversos institutos da propriedade intelectual, os quais, por serem passíveis de registro administrativo no sistema jurídico brasileiro, podem auxiliar a coibir atos de imitação do conjunto-imagem¹⁶⁴.

Sobre esse aspecto, Luciana Yumi Hiane Minada ressalta que a defesa do prejudicado, quando o direito violado é passível e encontra-se registrado, se torna mais “simples”:

Nesse sentido, quando o sinal distintivo indevidamente utilizado por terceiro encontra-se registrado e goza de uma ou mais proteções legais específicas, tais como a proteção aos direitos autorais, às patentes de invenção e de modelo de utilidade, aos desenhos industriais e às marcas, a defesa do prejudicado se dá de maneira mais “simples” – vale lembrar da importância, para o Judiciário brasileiro, do direito constituído pela concessão de um registro, diferentemente do que se verifica nos países de common law.¹⁶⁵

De fato, a proteção do sinal distintivo de uma empresa torna-se mais efetiva e facilitada quando referido elemento se encontra protegido na legislação especial e se encontra registrado – considerando-se que, no Brasil, a titularidade dos bens da

proteção do trade dress. 2013. 48 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Católica Portuguesa. Porto, 2013. p. 11-12. Disponível em: <https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/18021/1/Disserta%20Filipa%20da%20Costa%20Oliveira%20-%20A%20Protec%20do%20Trade%20Dress%20WORD.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁶³ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 6. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

Ver também: SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência desleal”**: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo, SP: Ed. do Autor, 2004. p. 228.

¹⁶⁴ SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência desleal”**: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo, SP: Ed. do Autor, 2004. p. 228.

Ver também: ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 6. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁶⁵ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 7, jan. 2013. p. 6. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/revista-eletronica-do-ibpi-publicacoes>. Acesso em: 26 mai. 2021.

propriedade industrial é apenas conferida pelo registro¹⁶⁶. Isso ocorre porque o proprietário do elemento indevidamente reproduzido por terceiro não precisará comprovar que aquele sinal lhe pertencia originalmente, circunstância que evitará extensas discussões relacionadas à titularidade do bem.

Desse modo, tendo em vista que o instituto do *trade dress*, na maioria dos casos, será formado por um conjunto de bens intangíveis, a proteção do instituto, na prática, também tem ocorrido “através de mecanismos mediatos de tutela de outros institutos da propriedade intelectual”¹⁶⁷.

Neste item, portanto, serão abordadas outras possibilidades de proteção jurídica do *trade dress* no ordenamento brasileiro, destacando-se aquelas relacionadas com: (a) As marcas; (b) Os desenhos industriais; e (c) Os Direitos autorais.

No que diz respeito à marca, pode-se dizer que tal instituto se consubstancia em um elemento de reconhecimento comercial, ou seja, busca indicar a origem ou a identidade de produtos e serviços, conferindo autenticidade ao negócio empresarial¹⁶⁸.

Tanto é assim que o art. 122 da LPI define que apenas “sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”¹⁶⁹, podem ser registráveis como marca no Brasil.

Com efeito, para Denis Borges Barbosa, a marca é “a mais importante das propriedades intelectuais”¹⁷⁰, ao passo que possui “a capacidade de contribuir para a fidelização da clientela”¹⁷¹, dado seu caráter de atração, que garante a diferenciação

¹⁶⁶ “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: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal”. BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹⁶⁷ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 7, jan. 2013. p. 14. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/revista-eletronica-do-ibpi-publicacoes>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁶⁸ HAMMES, Bruno Jorge. **O direito de propriedade intelectual**. 3 ed. São Leopoldo, RS: Unisinos, 2002. p. 353.

¹⁶⁹ BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹⁷⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Lumen Juris, 2003. p. 801.

¹⁷¹ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Lumen Juris, 2003. p. 802.

de um produto e/ou serviço dentre tantos outros ofertados no mercado¹⁷².

Nesse contexto, as marcas mais valiosas do mundo, avaliadas em centenas de dezenas de bilhões de dólares¹⁷³, ilustram bem a importância do instituto *marcário* e o conseqüente efeito do seu reconhecimento pelos consumidores¹⁷⁴.

Isso porque referidas marcas conquistaram tamanho espaço de mercado, que apenas o uso do seu nome e/ou logo em um produto ou serviço desperta genuíno interesse no público consumerista, automaticamente atraído ao que aquela empresa apresenta como novidade.

Para auxiliar na identificação das marcas, o INPI as classifica em quatro formas de apresentação: (a) Marca nominativa ou verbal, constituída apenas por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano; (b) Marca figurativa ou emblemática, referindo-se apenas à representação gráfica utilizada como sinal distintivo (desenho, imagem, figura e/ou símbolo); (c) Marca mista ou composta, que combina elementos nominativos e figurativos; e, por fim, (d) Marca tridimensional, forma plástica, dissociada de efeito técnico, capaz de individualizar o produto ou o serviço a que se aplica¹⁷⁵.

Nota-se que a marca tridimensional possui certa afinidade com o instituto do *trade dress*, já que pretende proteger a forma expressiva e/ou característica de um objeto¹⁷⁶.

Tendo em vista a aparente similaridade entre o *trade dress* e a marca tridimensional, Denis Borges Barbosa comenta que, para alguns, a possibilidade de

¹⁷² BRANCO, Gilberto; SANTOS, Cristiane Sant'Anna; BOCCHINO, Leslie de Oliveira; TIBOLA, Silviane Aparecida; RASOTO, Vanessa Ishikawa. **Propriedade intelectual**. Curitiba, PR: Ed. Aymarã Educação, 2011. p. 50. Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/2065/1/propriedadeintelectual.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹⁷³ SENA, Victor. Apple se mantém como marca mais valiosa do mundo; veja ranking. Microsoft entrou pela primeira vez no Top 3 das marcas, e Instagram, YouTube e Zoom pela primeira vez no ranking geral, que tem 100 posições. **Exame**, 22 out. 2020. Tecnologia. Disponível em: <https://exame.com/tecnologia/apple-se-mantem-como-marca-mais-valiosa-do-mundo-veja-ranking/>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁷⁴ BRANCO, Gilberto; SANTOS, Cristiane Sant'Anna; BOCCHINO, Leslie de Oliveira; TIBOLA, Silviane Aparecida; RASOTO, Vanessa Ishikawa. **Propriedade intelectual**. Curitiba, PR: Ed. Aymarã Educação, 2011. p. 50. Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/2065/1/propriedadeintelectual.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹⁷⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**. 2.3 Formas de apresentação. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁷⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Lumen Juris, 2003. p. 827-828.

registro de uma forma tridimensional como marca é a admissão da proteção do *trade dress* como instituto *marcário*¹⁷⁷. Referido autor, todavia, não concorda com tal entendimento, defendendo que o “*trade dress* é matéria exclusiva do Direito da concorrência”¹⁷⁸, admitindo-se uma hipótese de “proteção constitucionalmente válida do *trade dress* através do sistema registral”¹⁷⁹.

Nesse aspecto, Gustavo Piva de Andrade entende que o registro do *trade dress* como marca fortalece a posição do titular, conferindo-lhe importantes prerrogativas legais e processuais, como Direitos de propriedade sobre o signo, licenciamento e alienação do *trade dress*, assim como um combate mais efetivo de eventuais imitações¹⁸⁰.

Em que pese, aparentemente, possível o registro do *trade dress* como elemento do Direito *marcário*, principalmente quando estiver relacionado à forma distintiva de um produto ou serviço, acredita-se que a marca, em verdade, constitui um dos vários elementos que compõe o *trade dress* de uma empresa¹⁸¹.

Efetivamente, mesmo que o *trade dress* em muito se aproxime da marca tridimensional, referidos institutos não podem ser abordados juridicamente de forma idêntica:

Em muito se aproxima a marca tridimensional do chamado *trade dress*. No nosso sistema jurídico, porém, a marca tridimensional se caracteriza como objeto possível de um direito exclusivo, que recorta no todo de um objeto tridimensional aquilo que, nele, constitui o segmento significativo de natureza tridimensional. O *trade dress* – que no nosso sistema não tem proteção por exclusiva, mas apenas pelos mecanismos da concorrência desleal – não se contém no recorte indicado. Constitui-se, pelo contrário, no elemento significativo constituído pela totalidade significativa do objeto – e não só do segmento tridimensional.¹⁸²

¹⁷⁷ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Lumen Juris, 2003. p. 828.

¹⁷⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Lumen Juris, 2003. p. 828.

¹⁷⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Lumen Juris, 2003. p. 828.

¹⁸⁰ ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 8. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁸¹ SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência desleal**”: “*Trade Dress*” e/ou “*Conjunto-Imagem*” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo, SP: Ed. do Autor, 2004. p. 248.

¹⁸² PRADO, Elaine Ribeiro. Sistema de Construção de Distintividade da Marca Tridimensional. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 1. V. 1, 2009. p. 24-25. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/revista-eletronica-do-ibpi-publicacoes>. Acesso em: 16 jun. 2021.

Verifica-se, portanto, que a marca é um dos sistemas que constituem o complexo instituto do *trade dress*, o qual se refere à totalidade significativa do objeto e não apenas ao seu aspecto tridimensional.

De qualquer forma, havendo interesse e possibilidade do registro de um dos elementos ou de toda a forma aplicável a um produto ou serviço que compõe o *trade dress* de uma empresa, “nada impede que ele seja registrado como marca” perante o INPI¹⁸³.

Importante ressaltar, ainda, que, em abril de 2021, o INPI divulgou Consulta Pública, através da qual possibilitou uma nova forma de apresentação de marcas¹⁸⁴, a chamada “marca de posição”.

Na minuta de diretrizes de exames de pedidos de registro de marcas de posição, o INPI conceitua esse novo formato de apresentação como a “aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado objeto suporte”¹⁸⁵, a qual resultará em um elemento “capaz de identificar a origem empresarial e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins”¹⁸⁶.

Percebe-se, portanto, que a descrição da marca de posição em muito lembra o conceito aplicável ao instituto do *trade dress*, ao passo que, enquanto a primeira pretende proteger um único sinal característico, o último trata de um conjunto de elementos que distingue a empresa no mercado.

Tanto é assim que a minuta de diretrizes de exames de pedidos de registro de marcas de posição descreve importante orientação, intimamente relacionada à

¹⁸³ ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 8. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁸⁴ BRASIL. Consulta Pública nº 1, de 5 abril de 2021. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 68, p. 47, 13 abri. 2021. Brasília: DOU, 2021.

Ver também: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Consulta Pública – Marcas de Posição**. Publicada em 13 abr. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/consulta-publica>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁸⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Consulta Pública – Marcas de Posição**. Minuta das diretrizes de exame. Publicada em 13 abr. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaNotaTcnicaCPAPDMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁸⁶ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Consulta Pública – Marcas de Posição**. Minuta das diretrizes de exame. Publicada em 13 abr. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaNotaTcnicaCPAPDMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 26 mai. 2021.

possibilidade ou não de conexão com o instituto do *trade dress*:

Não será registrável como marca de posição o conjunto formado pela aplicação de um ou mais sinais em diferentes posições de um objeto. Nestes casos, não é possível a identificação de posição específica e invariável em que o sinal é aplicado.¹⁸⁷

Isso significa que a marca de posição apenas será passível de registro quando tratar de representação gráfica única, dissociada, por exemplo, da “identidade visual de empresa em estabelecimento comercial, composto pela aplicação de diversos sinais em mais de uma posição do objeto”¹⁸⁸.

Verifica-se, assim, que o instituto *marcário*, de forma geral, está relacionado com um signo nominativo, figurativo ou tridimensional, capaz de identificar determinada empresa no mercado de consumo, motivo pelo qual, em alguma medida, pode se assemelhar ao *trade dress*.

Ocorre que o *trade dress* pode, também, consistir na forma ornamental de um produto, sendo, neste aspecto, passível de proteção pelo instituto do desenho industrial.

Nos termos do art. 95 da LPI mencionado instituto é conceituado como a “forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto”¹⁸⁹, capaz de lhe proporcionar um novo resultado visual externo, o qual deverá “servir de tipo de fabricação industrial”¹⁹⁰.

Segundo a Organização Mundial do *Design* (em inglês, *World Design Organization* (WDO)), os *designers* industriais desenvolvem soluções aos problemas pragmáticos dos consumidores na utilização de um produto, sistema e serviço, a fim

¹⁸⁷ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Consulta Pública – Marcas de Posição**. Minuta das diretrizes de exame. Publicada em 13 abr. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaNotaTcnicaCPAPDMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁸⁸ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Consulta Pública – Marcas de Posição**. Minuta das diretrizes de exame. Publicada em 13 abr. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaNotaTcnicaCPAPDMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁸⁹ BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹⁹⁰ BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 16 jun. 2021.

de melhorar suas experiências¹⁹¹. Assim, o desenho industrial é parte estratégica no processo de inovação e está posicionado de forma única para unir interesses comerciais¹⁹².

Constata-se que o desenho industrial também é um fundamental elemento para agregar valor e criar a identidade visual do negócio. Isso porque referido instituto da propriedade industrial é capaz de atrair o consumidor, já que se lhe “agrada aos olhos, em sua forma ornamental”, passará a ser seu novo produto, serviço e/ou estabelecimento preferido¹⁹³.

Com efeito, José Carlos Tinoco Soares concorda com a possibilidade de registro do *trade dress* como desenho industrial quando estiver relacionado à forma plástica ornamental de um objeto:

Como, em verdade, os ‘desenhos industriais’ correspondem à forma plástica ornamental de um objeto, muito mais se aproximam da ‘vestimenta’, ‘trade dress’ e/ou ‘conjunto imagem’ do produto, da embalagem, recipiente ou outro, do que qualquer outra forma de proteção obtida mediante o prévio privilégio ou registro. Se assim for, e nos casos de violação do ‘trade dress’ que tiver tido o precedente registro de desenho industrial e este se encontrar vigente, é por mais intuitivo que além da caracterização como crime de concorrência desleal, em razão dos atos praticados, haverá também este ‘plus’, qual seja, da imputação do crime contra os desenhos industriais.¹⁹⁴

Sendo assim, a forma inovadora de um produto pode ser *protegível*, no que está relacionado ao seu aspecto ornamental, através do desenho industrial, e, com base no instituto do *trade dress*, naquilo que diga respeito ao conjunto total da obra e aos demais elementos de natureza intelectual nela envolvidos.

Nesse sentido, a cumulação das proteções através do desenho industrial, somada ao *trade dress*, representará uma vantagem à empresa que for lesada pela reprodução indevida de seu produto, embalagem, recipiente ou outro.

Por fim, conforme já mencionado, o *trade dress* pode também estar relacionado com bens imateriais tutelados pelo Direito autoral.

Referido instituto visa proteger as criações de espírito e da inteligência, as quais

¹⁹¹ WORLD DESIGN ORGANIZATION. **About Us**. Disponível em: <https://wdo.org/about/definition/>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁹² WORLD DESIGN ORGANIZATION. **About Us**. Disponível em: <https://wdo.org/about/definition/>. Acesso em: 26 mai. 2021.

¹⁹³ HAMMES, Bruno Jorge. **O direito de propriedade intelectual**. 3 ed. São Leopoldo, RS: Unisinos, 2002. p. 347.

¹⁹⁴ SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência desleal”**: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo, SP: Ed. do Autor, 2004. p. 241.

possuem como principal característica a originalidade¹⁹⁵. Nesse aspecto, a LDA, em seu art. 7º¹⁹⁶, apresenta um rol não taxativo de obras intelectuais protegidas pelo Direito autoral.

Muito embora tal proteção possa parecer, em um primeiro momento, demasiadamente genérica, deve-se destacar que, não raramente, estabelecimentos utilizam obras plásticas e arquitetônicas para embelezar seus ambientes e atrair o público consumerista¹⁹⁷.

Assim, referidos sinais criativos, quando utilizados como um símbolo de identificação de origem, podem ser compreendidos como o conjunto-imagem do negócio, circunstância que valida a proteção do *trade dress*, no seu todo ou em parte, como Direito de autor¹⁹⁸.

Desse modo, quando o *trade dress* estiver relacionado com elementos de criação intelectual, como gravuras, estampas e desenhos aplicados a determinados produtos, bem como projetos e obras arquitetônicas, inclusive *websites*¹⁹⁹, será passível de proteção também com base no instituto do Direito autoral²⁰⁰.

¹⁹⁵ PIMENTA, Eduardo. PIMENTA, Rui Caldas. **Dos crimes contra a propriedade intelectual**. 2 ed. São Paulo, SP: Ed. Revista dos Tribunais, 2005. p. 30 e 37.

¹⁹⁶ “Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; II - as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza; III - as obras dramáticas e dramático-musicais; IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma; V - as composições musicais, tenham ou não letra; VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova; XII - os programas de computador; XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual”. BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 16 jun. 2021.

¹⁹⁷ SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência desleal”**: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo, SP: Ed. do Autor, 2004. p. 251.

¹⁹⁸ SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência desleal”**: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo, SP: Ed. do Autor, 2004. p. 251-253.

¹⁹⁹ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 10. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²⁰⁰ ALVES, Eduardo Jorge Pereira. Proteção ao trade dress. **Conteúdo Jurídico**, Brasília, DF. 2018. Disponível em: <https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/51694/protacao-ao-trade-dress>. Acesso em: 26 mai. 2021.

Com efeito, a principal vantagem da salvaguarda do *trade dress* a partir do Direito do autor²⁰¹ é que, ao contrário dos elementos da propriedade industrial, a proteção de tais bens independe de registro, sendo resguardado aos criadores de obras destinadas à sensibilização ou transmissão de conhecimento a exclusividade na utilização²⁰², fruição²⁰³ e disposição da sua obra²⁰⁴.

Percebe-se, portanto, que mesmo não tendo regulamentação específica no ordenamento jurídico brasileiro, o *trade dress* também pode ser resguardado, teoricamente, com base em outros bens da propriedade intelectual.

Sendo assim, caberá no tópico a seguir a análise prática da proteção do *trade dress* a fim de se constatar a efetividade ou não do acolhimento do referido instituto na jurisprudência brasileira.

3.3 O TRADE DRESS NA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA

Finalizada a análise sobre a possibilidade de proteção do *trade dress* no sistema legislativo brasileiro através da aplicação de normas conexas e não específicas, passar-se-á a examinar casos concretos relacionados ao tema, decididos pelos tribunais nacionais, a fim de se constatar como ocorre, na prática, a regulação de tal instituto.

Em primeiro lugar, faz-se necessário mencionar o emblemático julgamento “Mr.

²⁰¹ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 10. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²⁰² “Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro”. BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 16 jun. 2021.

²⁰³ BRANCO, Gilberto; SANTOS, Cristiane Sant’Anna; BOCCHINO, Leslie de Oliveira; TIBOLA, Silviane Aparecida; RASOTO, Vanessa Ishikawa. **Propriedade intelectual**. Curitiba, PR: Ed. Aymarã Educação, 2011. p. 55-57. Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/2065/1/propriedadeintelectual.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

²⁰⁴ Importante ressaltar que, de acordo com o artigo 41 da LDA, “os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil”. BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 16 jun. 2021.

Após tal prazo, a obra cairá em “domínio público”, o que permitirá o “uso, por outros autores, dos elementos substanciais que compõem a obra, sem que isso implique em violação de direitos autorais [...], exceto se houvesse a utilização do conjunto, de forma a caracterizar o plágio”. PIMENTA, Eduardo. **Dos crimes contra a propriedade intelectual**. 2 ed. São Paulo, SP: Ed. Revista dos Tribunais, 2005. p. 49.

Cat x Mr. Foot”²⁰⁵, descrito por Gustavo Piva de Andrade como o primeiro caso sobre *trade dress* no Brasil²⁰⁶.

Em síntese, o fundador da marca de calçados Mr. Cat constatou que uma empresa concorrente, conhecida no mercado através do signo Mr. Foot, havia copiado sua marca e o *design* interior de suas lojas, as quais eram reconhecidas pelo fato de os calçados estarem inseridos em compartimentos de madeira dentro de sacos de tecido²⁰⁷.

Em decorrência desse contexto, a titular da marca Mr. Cat, em 1997, ajuizou ação indenizatória em face da referida empresa concorrente, com base na suposta violação de marca e, ainda, na prática de condutas de concorrência desleal²⁰⁸.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás considerou as marcas “Mr. Cat” e “Mr. Foot” suficientemente distintas, motivo pelo qual não reconheceu qualquer infração relacionada ao Direito *marcário*²⁰⁹. Todavia, no que dizia respeito à similaridade entre os estabelecimentos de ambas as empresas, o Tribunal entendeu pela possibilidade de confusão entre os consumidores, tendo em vista a cópia fraudulenta da impressão visual da loja da autora pela ré²¹⁰.

Assim, referido Tribunal julgou a ação procedente no que estava relacionado à concorrência desleal, condenando a ré a alterar o *layout* de suas lojas e a indenizar a

²⁰⁵ BRASIL, Estado de Goiás. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 1º Câmara Cível. **Apelação Cível 65558-9/188**. 26 nov. 2002. Goiânia: TJGO, 2002. Autos físicos, ementa não localizada. Extraído de: ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 20. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²⁰⁶ ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 20. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²⁰⁷ ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 20. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²⁰⁸ ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 20. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²⁰⁹ ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 20. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²¹⁰ ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 20. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

autora pelos prejuízos decorrentes da conduta ilegal adotada²¹¹.

Mencionada decisão merece atenção, já que considerou a imitação da configuração visual de estabelecimentos um ato de concorrência desleal, instituto que, na época do julgamento, geralmente era apenas aplicável a casos envolvendo a reprodução de rótulos de produtos ou de suas embalagens²¹².

Ressalta-se, ainda, que mesmo não fazendo menção ao *trade dress*, os julgadores nitidamente diferenciaram a reprodução do estabelecimento comercial do instituto *marcário*, ao passo que fundamentaram a condenação da ré nas normas de Direito concorrencial²¹³.

Nesse sentido, o acórdão proferido também foi inovador, já que contrariou “uma linha de defesa muito utilizada por empresas acusadas de atos de concorrência desleal”²¹⁴, as quais buscavam desqualificar a fraude cometida “pelo simples fato das marcas em questão serem diferentes”²¹⁵, sem que fossem analisados todos os outros fatos e elementos que poderiam resultar na prática de concorrência desleal²¹⁶.

Sendo assim, em que pese mencionado julgamento não citar, especificamente, o instituto do *trade dress*, se tornou um importante precedente relacionado à matéria, ao passo que dissociou mencionado instituto do Direito das marcas, prevendo a possibilidade de sua repressão através das normas concorrenciais.

Pertinente, em sequência, a análise da citada por José Carlos Tinoco Soares

²¹¹ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 20. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²¹² CARNEIRO, Rodrigo Borges. Decisão do Tribunal de Justiça de Goiás confere proteção à configuração visual de Lojas. **Instituto Dannemann Siemsen**. Rio de Janeiro, 01 abr. 2003. Disponível em: <https://ids.org.br/decisao-do-tribunal-de-justica-de-goias-confere-protecao-a-configuracao-visual-de-lojas/>. Acesso em: 16 jun. 2021.

²¹³ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 20. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²¹⁴ CARNEIRO, Rodrigo Borges. Decisão do Tribunal de Justiça de Goiás confere proteção à configuração visual de Lojas. **Instituto Dannemann Siemsen**. Rio de Janeiro, 01 abr. 2003. Disponível em: <https://ids.org.br/decisao-do-tribunal-de-justica-de-goias-confere-protecao-a-configuracao-visual-de-lojas/>. Acesso em: 16 jun. 2021.

²¹⁵ CARNEIRO, Rodrigo Borges. Decisão do Tribunal de Justiça de Goiás confere proteção à configuração visual de Lojas. **Instituto Dannemann Siemsen**. Rio de Janeiro, 01 abr. 2003. Disponível em: <https://ids.org.br/decisao-do-tribunal-de-justica-de-goias-confere-protecao-a-configuracao-visual-de-lojas/>. Acesso em: 16 jun. 2021.

²¹⁶ CARNEIRO, Rodrigo Borges. Decisão do Tribunal de Justiça de Goiás confere proteção à configuração visual de Lojas. **Instituto Dannemann Siemsen**. Rio de Janeiro, 01 abr. 2003. Disponível em: <https://ids.org.br/decisao-do-tribunal-de-justica-de-goias-confere-protecao-a-configuracao-visual-de-lojas/>. Acesso em: 16 jun. 2021.

como “quicá” a primeira demanda judicial em que se fez referência expressa ao termo conjunto-imagem²¹⁷, qual seja, a ação ordinária ajuizada por “Nestlé Industrial e Comercial Ltda.” contra “Cia Cacique de Café Solúvel”, no ano de 1995²¹⁸.

Isso porque restou comprovado que a embalagem e o rótulo dos produtos “NESCAFÉ TRADIÇÃO”, de titularidade da empresa autora, foram reproduzidos indevidamente pela ré, a qual adotou os mesmos tipos de frasco de vidro e lata para lançar seus produtos no mercado, sob a marca “CAFÉ PELÉ”²¹⁹.

Com efeito, o Juiz da 26^o Vara Cível de São Paulo, ao julgar a matéria, consignou que a semelhança entre os “conjuntos-imagens” era tanta que possível a dispensa de dilação probatória para a conclusão de ter havido prática de concorrência desleal pela empresa “Cia Cacique de Café Solúvel”²²⁰.

Em fase recursal, as partes processuais decidiram por resolver a lide através de um acordo, concordando a ré em retirar definitivamente do mercado o produto contrafeito²²¹.

De toda forma, ao que tudo indica, a sentença proferida nos autos de primeiro grau foi, se não a primeira, uma das primeiras manifestações judiciais que mencionaram o termo “conjunto-imagem”, reconhecendo a possibilidade de proteção à forma de apresentação dos produtos contrafeitos, dada a semelhança entre as cores e elementos distintivos das embalagens²²².

Nesse sentido, importante mencionar que a ação em questão também foi embasada no instituto da concorrência desleal, visto que, aparentemente, o frasco e a lata objetos de cópia – e, conseqüentemente, do feito –, já estavam compreendidos

²¹⁷ SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência desleal**”: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo, SP: Ed. do Autor, 2004. p. 135-136.

²¹⁸ BRASIL, Estado de São Paulo. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Juízo da 26^o Vara Cível de São Paulo. **Ação Ordinária nº 1413/95**. São Paulo: TJSP, 1995. Autos físicos, ementa não localizada. Extraído de: SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência desleal**”: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo, SP: Ed. do Autor, 2004. p. 135-136.

²¹⁹ SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência desleal**”: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo, SP: Ed. do Autor, 2004. p. 135-136.

²²⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência desleal**”: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo, SP: Ed. do Autor, 2004. p. 135-136.

²²¹ SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência desleal**”: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo, SP: Ed. do Autor, 2004. p. 136.

²²² SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência desleal**”: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo, SP: Ed. do Autor, 2004. p. 135-136.

pelo domínio público²²³, motivo pelo qual não poderiam ser protegidos pelo instituto do desenho industrial ou patente de modelo de utilidade.

Assim, nos casos supramencionados, verificou-se, na prática, a possibilidade de proteção do *trade dress* relacionado à forma distintiva de um estabelecimento e de um produto, respectivamente.

Nesse contexto, esforços foram empregados para a localização de decisões judiciais relacionadas à proteção do conjunto-imagem conferido a um serviço, tendo em vista que, como estudado no presente trabalho, o instituto do *trade dress* também pode englobar tal formato de negócio.

Contudo, destaca-se a não localização de julgamentos, através dos quais reconhecida a possibilidade de proteção do *trade dress* aplicável a forma distintiva de prestação de um serviço.

Com efeito, acredita-se que tal situação se dá, tendo em vista que o art. 10, III, da LPI, ao indicar o que não se considera invenção ou modelo de utilidade, expressamente proíbe a proteção de “esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais”²²⁴.

Desse modo, em que pese mencionado dispositivo estar relacionado ao instituto das patentes, acredita-se que no campo do *trade dress* “os limites residem na impossibilidade de se obter proteção sobre métodos comerciais, conceitos, temas, elementos funcionais ou meras técnicas de *marketing* e de venda”²²⁵, a fim obstar o monopólio de referidos elementos por um único particular²²⁶.

Tanto é assim que, um restaurante, no ano de 2005, ao tentar resguardar o *trade dress* aplicável à forma de prestação dos seus serviços – consistente na escolha de ingredientes pelo consumidor ao mesmo tempo em que sua refeição é preparada

²²³ SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência desleal**”: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo, SP: Ed. do Autor, 2004. p. 135-136.

²²⁴ BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 16 jun. 2021.

²²⁵ ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 4. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²²⁶ ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 4. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

–, teve seu pedido julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro²²⁷, com base na impossibilidade de exclusividade dos métodos comerciais²²⁸.

Tal situação demonstra que a prática diverge da teoria naquilo que está relacionado aos elementos distintivos de um serviço, circunstância que, inclusive, deverá ser objeto de estudo futuro da presente autora.

Em continuação e conforme abordado no tópico 2.2 do presente trabalho, deve-se notar que o *trade dress* apenas poderá ser protegido quando distintivo, não-funcional e puder causar confusão dos consumidores quanto à sua origem.

Com efeito, a constatação do preenchimento de referidos requisitos é fundamental para a análise de demandas relacionadas a suposta violação do *trade dress*, conforme se passará a demonstrar através da análise do caso “Publicitá x News Opportunity”, julgado no ano de 2014²²⁹.

Em mencionada demanda judicial, a autora, Publicitá Comunicação Integrada LTDA., alegou que a empresa ré, News Opportunity Publicidade ME., passou a veicular revista publicitária sobre produtos e serviços existentes nos bairros da Barra da Tijuca e Recreio muito semelhantes aos guias de viagem distribuídos pela primeira,

²²⁷ RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 7ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 29.186/05. 04 out. 2005. Autos físicos, ementa não localizada. Extraído de: ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 20-21. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²²⁸ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. p. 20. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²²⁹ Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCORRÊNCIA DESLEAL, IMITAÇÃO DO "TRADE DRESS" OU CONJUNTO-IMAGEM DA SOCIEDADE AUTORA. Demanda em que objetiva a empresa Autora compelir a empresa concorrente a interromper a publicação e circulação de revista/guia, enquanto não houver a modificação de suas características, diferenciando-a da revista editada pela Autora. Pretensão, ainda, de ressarcimento pelos danos morais sofridos. Parte Ré que negou a prática de concorrência desleal e formulou pedido contraposto. Sentença de improcedência. Apelação somente da parte Autora, pugnando pela reforma da sentença, uma vez que restou configurada a concorrência desleal e a intenção de desvio indevido de clientela. Inexistência de identidade visual entre as capas das revistas, que possuem marcas diferentes, sem similitude entre as denominações usadas e os tipos de letra. Parte interna da revista: forma do índice, diagramação dos anúncios, cor das abas, que é comum a diversas outras revistas guias e catálogos, se revestindo de caráter de funcionalidade e espelhando técnicas publicitárias, não trazendo caráter distintivo capaz de criar no consumidor uma associação entre o produto e a empresa. Ausência de proteção ao Trade Dress. Concorrência desleal não configurada. Princípio da livre iniciativa e da livre concorrência (art. 170, IV, da CRFB/88). Recurso conhecido e desprovido. BRASIL, Estado do Rio de Janeiro. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 19ª Câmara Cível. **Apelação Cível nº 0010821-67.2010.8.19.0001**. Relator: Desembargador Lúcio Durante. 05 ago. 2014. Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000479EABC06696E42331370629ABDD8A30AC50320162954>. Acesso em: 26 mai. 2021.

o que, em seu entendimento, caracterizou a violação de seu *trade dress* e, conseqüentemente, a prática de concorrência desleal²³⁰.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entendeu pela não existência da citada “identidade visual imediata entre as revistas, uma vez que as marcas são diversas e não há similitude na denominação, nem no tipo de letra usado”²³¹.

Ainda, o Tribunal em comento mencionou que a disposição interna do guia – “o índice, as cores nas abas e a diagramação dos anúncios – é similar e comum a diversas outras revistas”²³², o que caracteriza seu aspecto funcional, bem como não constitui “caráter distintivo capaz de criar no consumidor uma associação entre o produto e a empresa, pelo que não incide a proteção ao Trade Dress, na hipótese”²³³.

Portanto, por entender que o guia turístico da empresa autora possuía elementos funcionais e não distintivos, o Tribunal em questão decidiu pela não existência de concorrência parasitária por parte da empresa ré.

Por outro lado, e embasado nos mesmos requisitos que fundamentaram a decisão anterior, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2019, manteve acórdão que entendeu pela impossibilidade da convivência no mercado de consumo entre os medicamentos Engov e Posdrink²³⁴.

²³⁰ BRASIL, Estado do Rio de Janeiro. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 19ª Câmara Cível. **Apelação Cível nº 0010821-67.2010.8.19.0001**. Relator: Desembargador Lúcio Durante. 05 ago. 2014. Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000479EABC06696E42331370629ABDD8A30AC50320162954>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²³¹ BRASIL, Estado do Rio de Janeiro. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 19ª Câmara Cível. **Apelação Cível nº 0010821-67.2010.8.19.0001**. Relator: Desembargador Lúcio Durante. 05 ago. 2014. Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000479EABC06696E42331370629ABDD8A30AC50320162954>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²³² BRASIL, Estado do Rio de Janeiro. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 19ª Câmara Cível. **Apelação Cível nº 0010821-67.2010.8.19.0001**. Relator: Desembargador Lúcio Durante. 05 ago. 2014. Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000479EABC06696E42331370629ABDD8A30AC50320162954>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²³³ BRASIL, Estado do Rio de Janeiro. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 19ª Câmara Cível. **Apelação Cível nº 0010821-67.2010.8.19.0001**. Relator: Desembargador Lúcio Durante. 05 ago. 2014. Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000479EABC06696E42331370629ABDD8A30AC50320162954>. Acesso em: 26 mai. 2021.

²³⁴ Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. USO INDEVIDO RECONHECIDO. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDAS. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA

Isso porque, conforme mencionado pelo STJ, os elementos indevidamente reproduzidos neste caso não estavam relacionados “à técnica ou à funcionalidade do produto”, assim como o feito não se referia à “simples utilização de cores semelhantes, mas de imitação de todo o aspecto visual (original e distintivo) da embalagem criada”, situação que pode causar confusão ou associação indevida pelo público consumerista²³⁵.

Ou seja, a conclusão adotada foi fundamentada no efetivo preenchimento dos critérios necessários ao reconhecimento do *trade dress*, sem os quais não há o que se falar sobre a possibilidade de proteção dos elementos comerciais das empresas.

Nesse aspecto, todavia, deve-se ressaltar que a verificação do requisito do risco de confusão deve ser apurada com base na percepção de mundo de um “homem médio”. Essa diretriz restou consignada pelo STJ, quando do julgamento do Recurso

EXORBITÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/7/2010. Recurso especial interposto em 15/3/2019 e encaminhado à Relatora em 30/10/2019. 2. O propósito recursal é definir se a utilização da embalagem do medicamento POSDRINK, pela recorrente, viola o *trade dress* do fármaco ENGOV, fabricado pela recorrida. 3. A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao *trade dress*, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. 4. As premissas fáticas assentadas pelos juízos de origem autorizam a conclusão de que a embalagem do medicamento fabricado pela recorrente (POSDRINK) viola o conjunto-imagem daquele produzido pela recorrida (ENGOV). Os produtos competem no mesmo segmento específico de mercado, a comercialização do fármaco da recorrida é anterior ao momento em que o recorrente passou a fazer uso da embalagem impugnada e a forma de sua apresentação é bastante reconhecida pelo público consumidor. Os elementos que imitam a embalagem da recorrida não estão dispostos em virtude de exigências relacionadas à técnica ou à funcionalidade do produto fabricado pela parte adversa. 5. Não se trata de simples utilização de cores semelhantes, mas de imitação de todo o aspecto visual (original e distintivo) da embalagem criada pela recorrida. 6. A aposição das respectivas marcas nos produtos não é suficiente para desnaturar o ato de concorrência desleal caracterizado pela cópia do *trade dress*, mormente porque não se trata de pretensão fundada em contrafação de marca, mas sim na imitação de elementos (tamanho, formas, cores, disposição) que compõem a percepção visual do invólucro do medicamento, que goza de tutela jurídica autônoma. 7. O fato de o ENGOV ser um fármaco que goza de notoriedade em seu segmento confere razoabilidade à conjectura de que, por se tratar de produto mais antigo, já consolidado e respeitado no mercado em que inserido, seus consumidores estejam habituados a escolhê-lo com base na aparência externa, relegando a marca estampada para um plano secundário. É justamente nesse ponto que reside a deslealdade do ato praticado, pois seu intuito é aproveitar-se da confiança previamente depositada na qualidade e na origem comercial do produto que se busca adquirir. 8. A alteração da conclusão dos juízos de origem e o conseqüente acolhimento da tese recursal que pleiteia a redução do montante das astreintes demandariam o reexame dos fatos e das provas dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. Tal óbice, conforme assentado por esta Corte Superior, somente comporta temperamentos quando se trata de valor manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no particular. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial nº 1.843.339**. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgado em: 03 dez. 2019. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/decisooes/toc.jsp?livre=1.843.339&b=DTXT&p=true>. Acesso em: 16 jun. 2021.

²³⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial nº 1.843.339**. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgado em: 03 dez. 2019. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/decisooes/toc.jsp?livre=1.843.339&b=DTXT&p=true>. Acesso em: 16 jun. 2021.

Especial nº 698.855 - RJ (2004/0158354-9), no ano de 2004²³⁶.

Mencionado recurso excepcional é oriundo de uma ação cautelar de busca e apreensão de marca proposta por Unilever Brasil Ltda. em face de Bio Brilho Química Ltda.

Nos autos de primeiro grau, a empresa autora alegou utilizar a marca mista "Brilhante" nas suas embalagens de sabão para lavagem de roupas e louças. Ocorre que, aparentemente, a ré passou a comercializar o mesmo produto que a autora sob a denominação comercial "Biobrilho" e com embalagem muito semelhante à da última²³⁷.

Em decorrência de tal circunstância, a autora ajuizou a mencionada ação, pretendendo, liminarmente, a busca e apreensão dos produtos da ré e, no mérito, a cessação de uso da marca e das embalagens em questão. Para tanto, a autora suscitou dispositivos relacionados à proteção conferida (a) ao instituto *marcário*, tendo em vista a semelhança entre os nomes empregados por ambas empresas para identificar seus produtos, (b) aos Direitos autorais, alegando que o logotipo imitado seria uma obra intelectual protegida independente de registro, e (c) à concorrência leal,

²³⁶ Ementa: Propriedade Industrial. Alegação de imitação de marca cujo registro fora solicitado pela autora, mas ainda não concedido por ocasião da propositura da ação. Registro obtido no curso do processo. Acórdão que julga improcedente o pedido com fundamento em que, apesar de muito parecidas, as marcas da autora e da ré não seriam capazes de gerar confusão em consumidor atento. Necessidade de reformada decisão. Recurso provido. - Não se conhece do recurso especial por ofensa ao art. 535 do CPC nas hipóteses em que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. O fato de o acórdão impugnado não ter tomado em consideração a existência de registro, no curso do processo, da marca cuja proteção se pleiteia, não influiu no julgamento porquanto o Tribunal desenvolveu, como argumento subsidiário, a idéia de que, mesmo registrada a marca, ela não mereceria proteção na hipótese dos autos. - 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 a 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. - A proteção conferida pelo art. 129 da LPI protege apenas a marca a partir do deferimento do registro. O período compreendido entre o protocolo e a concessão do registro é protegido, ou pelo art. 130, III, da referida Lei, ou pelo art. 21, XVI, da Lei nº 8.884/95, conforme o caso. Não tendo sido argüida a violação de nenhum desses artigos, o recurso não merece prosperar nesse aspecto. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial nº 698.855**. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgado em: 5 set. 2006. Publicado em: 19 set. 2006. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/decisooes/toc.jsp?livre=698.855&b=DTXT&p=true>. Acesso em: 16 jun. 2021.

²³⁷ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial nº 698.855**. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgado em: 5 set. 2006. Publicado em: 19 set. 2006. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/decisooes/toc.jsp?livre=698.855&b=DTXT&p=true>. Acesso em: 16 jun. 2021.

tendo em vista a semelhança entre as embalagens em análise²³⁸.

Em segunda instância, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que as marcas e as embalagens da autora e da ré eram parecidas, mas não a ponto de confundir o consumidor atento²³⁹.

Referida conclusão, contudo, foi alterada pelo STJ, o qual consignou que a legislação aplicável ao caso visa proteger a possibilidade de confusão do consumidor desatento ou incapaz de reparar nos detalhes da embalagem, seja por falta de instrução, por problemas de visão ou por pressa:

Para a Lei, basta que os produtos sejam parecidos a ponto de gerar confusão. Naturalmente, uma pessoa atenta percebe a diferença entre duas marcas, ainda que sejam quase idênticas. Entretanto, é necessário que se tenha em mente que não se trata de um 'jogo de sete erros'. A Lei se destina, não ao consumidor atento, mas justamente ao consumidor que, por qualquer motivo, não se encontra em condições de diferenciar os produtos similares. Não se pode descurar o fato de que, muitas vezes, o consumidor não pode ler a embalagem de um produto ou, ao menos, tem dificuldade de fazê-lo, seja por seu grau de instrução, por problemas de saúde ocular ou mesmo por pressa. Nesses casos, tudo o que o consumidor distinguirá será a forma da embalagem, as características gerais do produto, as cores apresentadas e assim por diante. Ora, ao observar as fotografias dos produtos com a marca 'Brilhante' e dos produtos com a marca 'BioBrilho' que constam do processo, é nítida a possibilidade de confusão. Num olhar rápido, as embalagens são muito parecidas. Assim, é imperativo que se reconheça a imitação alegada na petição inicial.²⁴⁰

Verifica-se, portanto, que, para a aferição da possibilidade de confusão entre produtos similares, deve-se tomar por base a percepção de um consumidor desatento, o qual deverá ser capaz de diferenciar as embalagens através das suas características gerais, ou seja, sem atentar-se às minúcias que as distinguem.

Sendo assim, resta claro que a análise da violação do instituto de *trade dress*, seja com base na legislação aplicável à concorrência desleal ou a outros bens da propriedade intelectual, deve se dar de acordo com a percepção do consumidor

²³⁸ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial nº 698.855**. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgado em: 5 set. 2006. Publicado em: 19 set. 2006. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/decisooes/toc.jsp?livre=698.855&b=DTXT&p=true>. Acesso em: 16 jun. 2021.

²³⁹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial nº 698.855**. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgado em: 5 set. 2006. Publicado em: 19 set. 2006. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/decisooes/toc.jsp?livre=698.855&b=DTXT&p=true>. Acesso em: 16 jun. 2021.

²⁴⁰ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial nº 698.855**. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgado em: 5 set. 2006. Publicado em: 19 set. 2006. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/decisooes/toc.jsp?livre=698.855&b=DTXT&p=true>. Acesso em: 16 jun. 2021.

mediano, o qual, num olhar rápido, deverá ser capaz de diferenciar os produtos, serviços e/ou estabelecimentos apresentados no mercado.

Conclui-se, também, que a percepção pessoal dos julgadores é fator relevante ao deslinde do feito, ao passo que se verifica uma certa dificuldade no afastamento de análises puramente subjetivas quando se está diante de um confronto judicial relacionado ao tema do *trade dress*²⁴¹. Tal situação ocorre, especialmente, tendo em vista que a solução de referidos conflitos não se dá pela aplicação de dispositivos legais específicos, motivo pelo qual o conjunto probatório a ser produzido é de suma importância²⁴², a fim de facilitar o convencimento dos julgadores.

Desse modo, percebe-se que o instituto do *trade dress* há anos é matéria submetida ao julgamento dos tribunais brasileiros, o que demonstra sua relevância no mercado empresarial interno. Observa-se, ainda, que a falta de regulamentação específica da matéria acarreta, por vezes, na apreciação superficial do tema, bem como na aplicação de percepções pessoais, sem amparo jurídico suficiente.

²⁴¹ VIEIRA, Simone de Freitas. A proteção jurídica do 'trade dress' na justiça. **Valor Econômico**, 29 set. 2006, Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/472815/noticia.htm?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 16 jun. 2021.

²⁴² VIEIRA, Simone de Freitas. A proteção jurídica do 'trade dress' na justiça. **Valor Econômico**, 29 set. 2006, Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/472815/noticia.htm?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 16 jun. 2021.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O *trade dress* ou conjunto-imagem consiste em instituto da propriedade intelectual, o qual está relacionado ao formato ou apresentação de um produto, estabelecimento ou serviço, podendo, ocasionalmente, ser associado a padrões auditivos e sensoriais. Em um amplo aspecto, o *trade dress* diz respeito aos elementos utilizados por fornecedores para facilitar o seu reconhecimento e a sua distinção no mercado de consumo. Consequentemente, o *trade dress* revela-se como um instituto jurídico multifacetado, possuindo diversas peculiaridades.

A especificidade do *trade dress* acarreta na necessidade do seu reconhecimento próprio no sistema jurídico-normativo, o que já é realizado especialmente nos Estados Unidos da América, país utilizado como base de estudo comparado no presente Trabalho de Conclusão de Curso.

Em que pese cada vez mais aplicado no Brasil, especialmente em decorrência do avanço econômico e dos aperfeiçoamentos comerciais, o instituto do *trade dress* não possui previsão específica na legislação nacional, cabendo apenas discussão indireta à doutrina e à jurisprudência.

A partir desse contexto global, retoma-se o problema de pesquisa estabelecido: Considerando-se a perspectiva jurídico-comparada norte-americana, fundadora de uma abordagem jurídica do instituto conjunto-imagem, em que medida se dá a regulação do *trade dress* no Direito da propriedade intelectual e no Direito concorrencial brasileiros?

Com base no estudo realizado, verificou-se que a hipótese estabelecida foi confirmada. Isso se deu a partir de duas conclusões parciais: (I) A regulação do *trade dress* no Direito da propriedade intelectual se dá de maneira indireta, por meio de proteção dos bens intangíveis que compõem o conjunto-imagem; e (II) A proteção do *trade dress* no Direito concorrencial se dá de maneira efetiva e real, em virtude de abranger, em um sentido amplo, a proibição dos atos desleais de mercado, que violariam, em tese, o conjunto-imagem.

Referida hipótese foi confirmada em razão, ainda, das seguintes conclusões parciais dos capítulos do presente trabalho.

Em relação ao primeiro capítulo, as seguintes conclusões parciais foram verificadas:

(a) No que está relacionado à evolução histórica-normativa do *trade dress*, pôde-se perceber que referido instituto não constitui novidade no âmbito da propriedade intelectual, já que, há séculos, são verificadas discussões relacionadas à proteção dos elementos característicos de um produto, serviço ou estabelecimento. Com efeito, a imprescindibilidade do *trade dress* ocasionou o seu reconhecimento jurídico-normativo, especialmente pela comunidade internacional;

(b) No que diz respeito aos elementos e características do *trade dress*, constatou-se que referido instituto apenas poderá ser protegido quando distintivo, não-funcional e puder causar confusão aos consumidores quanto à sua origem;

(c) Naquilo que está relacionado à sua regulamentação jurídica no Direito comparado norte-americano, verificou-se que o *trade dress* foi objeto de diversas demandas judiciais e alterações legislativas, até que pudesse ser plenamente regulamentado, tal como ocorre atualmente, circunstância que, por conseguinte, possibilita uma proteção jurídica mais efetiva e completa do referido instituto.

Por sua vez, no que diz respeito ao segundo capítulo, podem ser relacionadas as seguintes conclusões parciais:

(a) Em se tratando do principal meio jurídico para resguardar o *trade dress* no Brasil – uma vez que esse carece de legislação específica –, deve-se mencionar o Direito da concorrência, o qual pretende coibir as condutas abusivas e desleais praticas no segmento empresarial;

(b) O *trade dress* pode também ser protegido com base em outros bens da propriedade intelectual, destacando-se, especialmente, o Direito *marcário*, de propriedade do desenho industrial e do autor, os quais, de forma indireta, poderão reprimir a violação do instituto em comento;

(c) No que está relacionado ao tratamento jurisprudencial do *trade dress*, foram estudadas decisões judiciais brasileiras, através das quais se pôde verificar que a ausência de legislação específica sobre a matéria resulta na apreciação superficial do tema, bem como na aplicação de percepções pessoais, sem amparo jurídico suficiente.

Em função de tudo o que foi observado, salienta-se que a atual configuração jurídica do *trade dress* no Brasil é insuficiente à proteção plena do referido instituto. Tal situação acarreta, especialmente, na prolação de decisões judiciais inconclusivas e incapazes de prover segurança jurídica quando a matéria em discussão está relacionada ao instituto jurídico do *trade dress*.

Portanto, espera-se que a sociedade brasileira adote uma posição diferente a respeito do instituto do *trade dress*, passando a lhe conferir o reconhecimento que lhe é necessário, em particular no que diz respeito ao Congresso Nacional, o qual, assumindo sua incumbência e responsabilidade constitucional, deverá providenciar legislação específica acerca da matéria.

REFERÊNCIAS

ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos (coords.). vol. II. **Direito da propriedade intelectual: estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes**. Curitiba: Juruá, 2014.

ALVES, Eduardo Jorge Pereira. Proteção ao trade dress. **Conteúdo Jurídico**. Brasília, DF. 2018. Disponível em: <https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/51694/protECAo-ao-trade-dress>. Acesso em: 16 jun. 2021.

ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos ou serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun. 2011. Disponível em: <https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>. Acesso em: 26 mai. 2021.

ANDRADE, Victor Luiz Pereira de; SOUZA, Mônica Lima de; CANAVEZ, Luciana Lopes. Trade dress: a experiência brasileira na tutela jurídica de direitos interseccionais de propriedade intelectual. In: CONGRESSO DE DIREITO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL, 1., 2018, Franca, SP. **Anais** [...]. Franca: UNESP, 2018. p. 70. Disponível em: <https://www.franca.unesp.br/Home/Publicacoes/i-geppides.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2021.

BARBOSA, Denis Borges. Do trade dress e sua relação com a significação secundária. **Academia.edu**, nov. 2011. Disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/read/12503132/do-trade-dress-e-suas-relacoes-com-a-significacao-secundaria->. Acesso em: 16 mai. 2021.

BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). **Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro, RJ: Lumen Juris, 2003.

BITTAR, Carlos Alberto. Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos. **Revista de Informação Legislativa**. Brasília, DF. v. 22, n. 85, jan-mar. 1985. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181586/000415513.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Acesso em: 16 jun. 2021.

BODENHAUSEN, G. H. C. **Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property**. Geneva: The United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), 1968. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf. Acesso em: 16 jun. 2021.

BRANCO, Gilberto; SANTOS, Cristiane Sant'Anna; BOCCHINO, Leslie de Oliveira; TIBOLA, Silviane Aparecida; RASOTO, Vanessa Ishikawa. **Propriedade intelectual**. Curitiba, PR: Ed. Aymar Educao, 2011. Disponvel em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/2065/1/propriedadeintelectual.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

BRASIL, Estado de Gois. Tribunal de Justia do Estado de Gois. Juzo da 4 Vara Cvel de Goinia. **Ao de Indenizao n 1101/97**. Goinia: TJGO, 1997. Autos fsicos, emenda no localizada.

BRASIL, Estado de Gois. Tribunal de Justia do Estado de Gois. 1 Cmara Cvel. **Apelao Cvel 65558-9/188**. 26 nov. 2002. Goinia: TJGO, 2002. Autos fsicos, emenda no localizada.

BRASIL, Estado de So Paulo. Tribunal de Justia do Estado de So Paulo. Juzo da 26 Vara Cvel de So Paulo. **Ao Ordinria n 1413/95**. So Paulo: TJSP, 1995.

BRASIL, Estado do Rio de Janeiro. Tribunal de Justia do Estado do Rio de Janeiro. 7 Cmara Cvel. **Apelao Cvel n 29.186/05**. 04 out. 2005. Rio de Janeiro: TJRJ, 2005.

BRASIL, Estado do Rio de Janeiro. Tribunal de Justia do Estado do Rio de Janeiro. 19 Cmara Cvel. **Apelao Cvel n 0010821-67.2010.8.19.0001**. Relator: Desembargador Lcio Durante. 05 ago. 2014. Disponvel em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000479EABC06696E42331370629ABDD8A30AC50320162954>. Acesso em: 26 mai. 2021.

BRASIL, Justia Federal do Rio de Janeiro. 9 Vara Federal do Rio de Janeiro. **Sentena 0116285-53.2013.4.02.5101** (2013.51.01.116285-9). Celso Araujo Santos, 23 de agosto de 2016. Disponvel em: <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/124408979/trf-2-jud-jfrj-01-09-2016-pg-973>. Acesso em: 04 abr. 2021.

BRASIL, Superior Tribunal de Justia. **Informativo de Jurisprudncia n. 612**, de 25 out. 2017. Braslia, DF: STJ, 2017. Disponvel em: https://www.stj.jus.br/docs_internet/informativos/PDF/Inf0612.pdf. Acesso em: 16 jun. 2021.

BRASIL. **Constituio da Repblica Federativa do Brasil de 1988**. Braslia, DF: Planalto. Disponvel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 26 mai. 2021.

BRASIL. Consulta Pblica n 1, de 5 abril de 2021. **Dirio Oficial da Unio**: seo 1, Braslia, DF, n. 68, p. 47, 13 abri. 2021. Braslia: DOU, 2021.

BRASIL. **Decreto n 635, de 21 de agosto de 1992**. Promulga a Conveno de Paris para a Proteo da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Braslia, DF: Planalto. Disponvel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm e anexo. Acesso

em: 16 jun. 2021.

BRASIL. **Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970**. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Brasília, DF: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5648.htm. Acesso em: 16 jun. 2021.

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 16 jun. 2021.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 16 jun. 2021.

BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 16 jun. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial nº 698.855**. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgado em: 5 set. 2006. Publicado em: 19 set. 2006. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/decisoes/toc.jsp?livre=698.855&b=DTXT&p=true>. Acesso em: 16 jun. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial nº 1.843.339**. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgado em: 03 dez. 2019. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/decisoes/toc.jsp?livre=1.843.339&b=DTXT&p=true>. Acesso em: 16 jun. 2021.

CARNEIRO, Rodrigo Borges. Decisão do Tribunal de Justiça de Goiás confere proteção à configuração visual de Lojas. **Instituto Dannemann Siemsen**. Rio de Janeiro, 01 abr. 2003. Disponível em: <https://ids.org.br/decisao-do-tribunal-de-justica-de-goias-confere-protecao-a-configuracao-visual-de-lojas/>. Acesso em: 16 jun. 2021.

CASTRO, Aldo Aranha de; GENOVEZ, Simone. A aplicabilidade dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência com vistas ao desenvolvimento econômico. In: BARACHO, Hertha Urquiza; POMPEU, Gina Vidal Marcílio; GONÇALVES, Everton das Neves. (Org.). **Anais Direito e Economia I**. 23 Ed. Paraíba: CONPEDI, 2014, p. 74-92. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=48af87b587036693>. Acesso em: 16 jun. 2021.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; CASTRO, Beatriz Vergaça. Teoria da Distância na Análise da Colidência entre Marcas. **Boletim Associação Paulista da Propriedade Intelectual**, São Paulo, SP, [s.l.], n. 46, 2015. Disponível em: <https://aspi.org.br/wp-content/uploads/2018/10/boletim-aspi-46.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

DINWOODIE, Graeme B. Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product

Design Trade Dress. **North Carolina Law Review**. Carolina do Norte, v. 75. N. 2, 1997. Disponível em: <https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=3692&context=nclr>. Acesso em: 16 jun. 2021.

DINWOODIE, Graeme B.; JANIR, Mark J. **Trade dress and design law**. Nova York: Aspen Publishers, 2010. Disponível, parcialmente, em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=umbgDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT19&dq=trade+dress+in+US&ots=V4FAbEc5V5&sig=eEHbyWb0SqzHPCdqH0feWedmupk#v=onepage&q=trade%20dress%20in%20US&f=false>. Acesso em: 04 abr. 2021.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **H.R.3163 — Trade Dress Protection Act**. Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/3163>. Acesso em: 04 abr. 2021.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Lanham Act (Lei de Marcas) de 1946**. Title VIII - False designations of origin and false descriptions forbidden. Sec. 43. (a) e (b). Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us241en.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2021.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Second Circuit. **Abercrombie & Fitch Company, Plaintiff-appellant, v. Hunting World, Incorporated**, decidido em 26 de abril de 1972. Disponível em: https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/1976_Abercrombie_Abridged.pdf. Acesso em: 04 abr. 2021.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte. **Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 (1995)**, decidido em 28 de março de 1995. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/case.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2021.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte. **Two Pesos, Inc. V. Taco Cabana, Inc., n. 91-971**, decidido em 26 de junho de 1992. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/case.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2021.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Third Circuit. **Duraco Products, Inc., Appellant, v. Joy Plastic Enterprises, Ltd. d/b/a Backyard Products; Travis Products, Inc.**, decidido em 15 de novembro de 1994. Disponível em: <https://openjurist.org/40/f3d/1431/duraco-products-inc-v-joy-plastic-enterprises-ltd>. Acesso em: 04 abr. 2021. Tópico: 38. Tradução livre.

GOMES, Tahj; SILVA, Carla de. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.: The Supreme Court Steps Back from Two Pesos and Requires Secondary Meaning in All Product Design Trade Dress Cases. **Santa Clara High Technology Law Journal**. Califórnia, v. 17. n. 2, jan/2001. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/149257174.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

HAMMES, Bruno Jorge. **O direito de propriedade Intelectual**. 3 ed. São Leopoldo:

Unisinos, 2002.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Consulta Pública – Marcas de Posição**. Publicada em 13 abr. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/consulta-publica>. Acesso em: 26 mai. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Consulta Pública – Marcas de Posição**. Minuta das diretrizes de exame. Publicada em 13 abr. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaNotaTcnicaCPAPDMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 26 mai. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Identidade Institucional**. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/identidade-institucional>. Acesso em: 26 mai. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas. 2.3 Formas de apresentação**. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em: 26 mai. 2021.

IPITCA, Global IP & Consulting FZ LLE. **McDonald's - patents, trademarks and designs**. Fujairah, Emirados Árabes, [200-]. Disponível em: <https://iptica.com/patent-food-recipe/mcdonalds-patents/>. Acesso em: 26 mai. 2021.

JEFFERSON, Thomas. [**Carta**]. Destinatário: Isaac McPherson. Virginia, EUA, 13 ago. 1813. 1 carta. Disponível em: <https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-06-02-0322#:~:text=society%20may%20give%20an%20exclusive,or%20complaint%20from%20any%20body>. Acesso em: 04 abr. 2021.

LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. **A lei de propriedade industrial comentada**. São Paulo, SP: Lejus, 1999.

MANZUETO, Cristiane Santos. **Requisitos objetivos para apuração da distintividade dos conflitos envolvendo o trade dress de produto**. 2011. 104 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Academia do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/academia/arquivo/arquivos-biblioteca/MANZUETOCristianeSantos2011.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2021.

MARTINS, Karoline Pache; IBAÑEZ, André Pedreira. A proteção oferecida pelo sistema de propriedade industrial ao trade dress no brasil. **Revista do Curso de Direito do Centro Universitário Metodista**, [s.l.], v. 3, n. 1, 2018. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-ipa/index.php/direito/article/view/681/619>. Acesso em: 16 jun. 2021.

MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. **Manual de metodologia da pesquisa no direito**. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 7, jan. 2013. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/revista-eletronica-do-ibpi-publicacoes>. Acesso em: 26 mai. 2021.

O USO do *trade dress* na indústria da moda. **Valor Econômico**, 18 jul. 2008, Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/487532/noticia.htm?sequence=>. Acesso em: 04 abr. 2021.

O'CONNOR, Thomas S. Trade dress: the increasing importance of an ancient yet new form of intellectual property protection. **Journal of Business Research**, [s.l.], v. 67, março de 2014, p. 303-306. Disponível em: <https://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/16582.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

OLIVEIRA, Filipa da Costa. **Direitos de propriedade industrial e concorrência desleal a protecção do trade dress**. 2013. 48 f. Dissertação (Mestrado em Direito) — Universidade Católica Portuguesa. Porto, 2013. Disponível em: <https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/18021/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Filipa%20da%20Costa%20Oliveira%20-%20A%20Protec%c3%a7ao%20do%20Trade%20Dress%20WORD.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2021.

PIMENTA, Eduardo. PIMENTA, Rui Caldas. **Dos crimes contra a propriedade intelectual**. 2 ed. São Paulo, SP: Ed. Revista dos Tribunais, 2005.

PRADO, Elaine Ribeiro. Sistema de Construção de Distintividade da Marca Tridimensional. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 1. V. 1, 2009. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/revista-eletronica-do-ibpi-publicacoes>. Acesso em: 16 jun. 2021.

RODRIGUES, Clóvis Costa. **Concorrência Desleal**. Ed. Peixoto, 1945.

SABNIS, Rohit A. Product Configuration Trade Dress and Abercrombie: Analysis of Ashley Furniture Industries, Inc. v. SanGiacomo N.A. Ltd. **Minnesota Intellectual Property Review**. Minnesota, v. 1. N. 1, 2000. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/217199873.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

SANDBERG, Scott C. Trade Dress: What Does It Mean?, **Franchise Law Journal**. [s.l.], v. 29, n. 1, 2009. Disponível em: https://www.swlaw.com/assets/pdf/publications/2009/07/01/FLJ-29-1-SUM-2009_SANDBERG.pdf. Acesso em: 26 mai. 2021.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). **Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007.

SENA, Victor. Apple se mantém como marca mais valiosa do mundo; veja ranking. Microsoft entrou pela primeira vez no Top 3 das marcas, e Instagram, YouTube e

Zoom pela primeira vez no ranking geral, que tem 100 posições. **Exame**, 22 out. 2020. Tecnologia. Disponível em: <https://exame.com/tecnologia/apple-se-mantem-como-marca-mais-valiosa-do-mundo-veja-ranking/>. Acesso em: 26 mai. 2021.

SHIFFRIN, Gracia Maria. The Third Circuit's New Test Provides an Alternative to Urning Secondary Meaning in the Market. **DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law**. Chicago, v.6. n. 2, 1996. Disponível em: <https://via.library.depaul.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1405&context=jatip>. Acesso em: 16 jun. 2021.

SHPETNER, Michele A. Determining a proper test for interest for inherent distinctiveness in trade dress. **Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal**. EUA, v. 8. N. 3, 1998. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/144227092.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2021.

SILVEIRA, Newton. Sinais distintivos da empresa. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 98, jan./fev. 2009. Disponível em: <https://abpi.org.br/revistas-da-abpi/>. Acesso em: 04 abr. 2021.

SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência desleal”**: “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo: Ed. do Autor, 2004.

TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golos. Concorrência desleal: Trade Dress. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, [s.l.], n. 1. V. 1, 2009. Disponível em: https://ibpieuropa.org/?media_dl=248. Acesso em: 16 jun. 2021.

VIEIRA, Simone de Freitas. A proteção jurídica do 'trade dress' na justiça. **Valor Econômico**, 29 set. 2006, Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/472815/noticia.htm?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 16 jun. 2021.

WONG, Mitchell M. Aesthetic Funtionality Doctrine and the Law of Trade-Dress Protection. **Cornell Law Review**. Nova York. v. 83. N. 4, 1998. Disponível em: <https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol83/iss4/5/>. Acesso em: 16 jun. 2021.

WORLD DESIGN ORGANIZATION. **About Us**. Disponível em: <https://wdo.org/about/definition/>. Acesso em: 26 mai. 2021.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **The Role of Industrial Property in the Protection of Consumers**. WIPO Publication. n. 648 (E). Genebra: WIPO. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_648.pdf. Acesso em: 26 mai. 2021.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **WIPO-Administered Treaties**. Genebra: WIPO. Disponível em: https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=2. Acesso em: 26 mai. 2021.