

A ANÁLISE DA PROTEÇÃO JURÍDICA DO INSTITUTO DO TRADE DRESS FACE ÀS PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL

Keila Pereira Santos

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a forma como o ordenamento jurídico brasileiro vem garantindo a prestação jurisdicional às empresas quando se trata do instituto do *trade dress* uma vez que não há legislação específica. Para tal, busca-se conceituar o que seria o *trade dress* além de demonstrar a forma como este instituto é tratado no Brasil em comparação com o resto do mundo, abordando como os institutos legais que atualmente legislam a respeito da Concorrência Desleal se encaixam de maneira prática na proteção do conjunto-imagem e estudando as consequências disso dentro dos tribunais através dos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça e, por fim, pretende-se destacar os avanços em relação a possibilidade de registro do *trade dress* através do INPI no âmbito nacional.

Palavras-chave: Concorrência Desleal, Direito Empresarial, Direito Concorrencial, Propriedade Industrial, *trade dress*, conjunto-imagem.

ABSTRACT: The present work aims to analyze the way in which the Brazilian legal system has guaranteed jurisdictional provision to companies when it comes to the trade dress institute, since there is no specific legislation. To this end, it will seek to conceptualize what trade dress is, in addition to demonstrating the way in which this institute is treated in Brazil in comparison with the rest of the world, addressing how the legal institutes that currently legislate regarding Unfair Competition fit together in a practice in protecting the trade dress and studying the consequences of this within the courts through the understandings of the Supreme Court of Justice. Finally, it is intended to highlight the advances in relation to the possibility of registering trade dress through the INPI at the national level.

Keywords: Unfair Competition, Business Law, Competition Law, Industrial Property, trade dress, image set.

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO 2. O TRATAMENTO JURÍDICO DA PRÁTICA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL 2.1 CONCEITO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL 2.1.1 Da possibilidade de confusão e associação 2.2 PREVISÃO LEGAL 3. O INSTITUTO DO TRADE DRESS 3.1 CONCEITO DE TRADE DRESS 3.2 A IMPORTÂNCIA DO TRADE DRESS PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL 3.2.1 Uma Breve Introdução Sobre Semiótica 3.2.2 O trade dress do estabelecimento 3.2.3 Exemplos práticos de trade dress 4. A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS NO ORDENAMENTO BRASILEIRO 4.1 ENTENDIMENTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 4.1.1 Sobre a necessidade de proteção do trade dress 4.1.2 Sobre os meios de prova 4.1.3 Sobre a competência 4.1.4 Sobre a prescrição 4.2 POSSIBILIDADE DE REGISTRO PELO INPI 4.2.1 O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e suas diretrizes sobre trade dress 4.2.2 Marcas Tridimensionais 4.2.3 “Marcas de Posições” 5. CONCLUSÃO BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUÇÃO

O *trade dress*, também conhecido doutrinariamente no Brasil como conjunto-imagem, nada mais é do que o conjunto de características utilizadas por uma determinada marca que faz com que esta possa ser facilmente reconhecida por seus consumidores. Esses símbolos, geralmente abstratos, podem ser utilizados tanto pela marca no geral quanto por um produto específico e visam uma diferenciação por parte do público consumidor em relação às marcas concorrentes.

A discussão sobre o resguardo do *trade dress* por parte das empresas não é exatamente nova do ponto de vista mundial. Pode-se usar como exemplo a *Lanham Act*, lei norte-americana que trata sobre o *trade dress*, que é do ano 1946, entretanto, no Brasil, o debate sobre esse tema é recente, por mais que tanto a doutrina quanto a jurisprudência já reconheça a existência do *trade dress*.

Para as empresas, a formação de um *trade dress* é uma inovação extremamente rentável uma vez que diferenciar seu produto/serviço da concorrência dá vantagens econômicas consideráveis àqueles que criaram uma roupagem diferente para o produto/serviço oferecido e é justamente por isso que a falta de

proteção a essas criações cria uma insegurança jurídica. Não poder registrar as inovações utilizadas por uma marca para se diferenciar das demais faz com que estas fiquem sujeitas ao plágio.

É aí que surge o maior problema em relação ao *trade dress* quando se trata do sistema legal brasileiro: não há legislação específica que verse sobre o tema. A Constituição Federal assegura a proteção aos símbolos empresariais tal como a lei de propriedade intelectual que protege a maior parte dos signos que compõem a vestimenta de uma marca. Ou seja, alguns desses sinais, isoladamente, podem ser registrados, mas a vestimenta do produto/serviço como um todo não possui nenhum tipo de proteção legal assegurada.

Isso porque os dispositivos legais vigentes tratam de sinais extremamente específicos, enquanto os aspectos que formam o *trade dress* são muito mais abrangentes e subjetivos. Esse é um instituto abstrato, definido, no Brasil, exclusivamente pela doutrina e pelo entendimento jurisprudencial, com uma difícil maneira de ser firmado na prática. Um *trade dress* pode ser formado pelo cheiro de uma determinada embalagem, pelo *modus operandi* da empresa, a cor utilizada e outros milhares de detalhes subjetivos que ultrapassam os sinais gráficos que são protegidos pelas leis já existentes.

Diante da necessidade de garantir a prestação jurisdicional, o sistema judiciário brasileiro tem utilizado da melhor maneira possível os dispositivos da lei de proteção industrial em relação à concorrência desleal para punir os casos de plágio e garantir a singularidade do *trade dress* das marcas. No entanto, a aplicação desta lei de forma prática apresenta certas problemáticas em relação à atividade empresarial. Ela exige certas burocracias judiciais, como a necessidade de passar por uma perícia grafotécnica para a comprovação de que, de fato, o conjunto-imagem da empresa lesada pode ser considerado como seu *trade dress*, para só então haver a potencial proteção desse instituto.

Dentro desse contexto, por conta da falta de patenteamento, as marcas que estão sendo acusadas de terem plagiado podem se valer de princípios do Direito Empresarial como o da Livre Concorrência para justificar o uso de similaridades com uma marca diversa uma vez que, se não há registro, não há como afirmar que aquela característica é especial de uma marca e não de domínio comum.

Resta incontestável diante que a falta de proteção legislativa gera uma clara insegurança jurídica que precisa ser sanada pelo Estado uma vez que é seu dever garantir o devido amparo jurisdicional.

Uma vez que o objeto deste trabalho é a inexistência de legislação própria de proteção do *trade dress* e a forma como isso impacta na proteção do bem jurídico diante da necessidade de prestação jurisdicional do *trade dress*, sendo a pesquisa realizada através de pesquisa bibliográfica, tendo a lei, a doutrina e a jurisprudência e artigos acadêmicos como principais objetos de estudo.

A abordagem adotada é a qualitativa, onde serão analisados os aspectos subjetivos que compõem o tema que será debatido no corpo da pesquisa, para que este seja avaliado e seja absorvido de forma crítica através dos pontos levantados pelas referências bibliográficas

2. TRATAMENTO JURÍDICO DA PRÁTICA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL

Quando se fala de *trade dress* dentro do ordenamento jurídico brasileiro, é preciso compreender que, de maneira geral, os tribunais e a doutrina vem utilizando da Lei de Proteção Industrial como maneira de proteção deste instituto. Mais precisamente, é utilizada a previsão de vedação à Concorrência Desleal como forma de assegurar que as empresas terão direito a pleitear pela exclusividade da roupagem de seus produtos diante de uma possível imitação de seu conjunto-imagem pelas demais marcas, evitando um desequilíbrio no mercado derivado de uma concorrência ilícita.

2.1 CONCEITO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

A concorrência é um fenômeno intrínseco ao âmbito das relações comerciais. Pedro Marcos Nunes Barbosa (2022, p. 36) coloca a concorrência como uma das espécies do gênero competição, junto com a rivalidade. O autor ressalta que a competição em gênero, e conseqüentemente a concorrência como sua espécie,

deriva de um bom funcionamento do sistema econômico pois não se aplica necessariamente a uma existência de mercado por si só, uma vez que há a ocorrência de monopólio neste caso, e também não se consoma com a pluralidade de agentes, porque há a possibilidade de formações de cartéis. Para haver competição - e logo concorrência - as relações empresariais precisam estar de acordo com os interesses públicos primários e secundários.

Mas, partindo do gênero para a espécie, Pedro Marcos Nunes Barbosa (2022, p. 39-45) minucia a diferença entre a rivalidade - exemplificando com grandes obras da cultura popular como Romeu e Julieta - que é uma espécie de competição que atua no âmbito existencial, e a concorrência - representada através das relações opositivas entre marcas como Coca-Cola e Guaraná Antártica e Apple e Samsung - que se conceitua como uma espécie voltada para um ganho pecuniário.

Em termos práticos, enquanto a rivalidade está ligada a um sentimento de ódio e aversão entre os entes por motivos pessoais que despertam sentimentos intensos, até mesmo violentos, a concorrência é um aspecto voltado ao ganho de capital, a necessidade de ser preferência e referência no mercado em detrimento de outro ente, a busca por uma vantagem econômica em relação aos demais, totalmente voltado ao âmbito patrimonial.

É preciso compreender que a Liberdade de Concorrência é um dos princípios base do Direito Empresarial (CF, art.170, *caput*). Este assegura a liberdade das entidades empresariais a utilizarem os mais diversos meios para estabelecer uma concorrência com as demais marcas que estão ativamente integradas ao mercado, sendo assim as entidades empresariais dotadas desta liberdade essencial para o exercício de sua atividade econômica por uma permissão da própria Constituição Federal. É indubitável o fato de que uma comercialização saudável configura-se como uma relação proporcional entre a oferta e demanda e a capacidade do consumidor de poder escolher obter um bem ou serviço das mãos de fontes distintas.

Neste cenário, torna-se uma necessidade do Estado que o mercado não seja regido por uma espécie de capitalismo selvagem em que toda forma de concorrência na corrida pelo capital seja legalmente aceitável e é por isso que a legislação ao mesmo tempo que assegura a livre concorrência como uma das artérias do âmbito comercial também impõe limites para que esta liberdade não cause situações como

“antropofagia econômica”, o “darwinismo jurídico” e hipertrofias das searas mais fortes (BARBOSA, 2022, p.110).

2.1.1 Da possibilidade de confusão e associação

Enquanto a confusão se configura por semelhanças na roupagem de mercadorias de marcas diversas levarem o cliente a erro, pensando estar comprando o produto de uma marca quando na verdade se trata de outra, a associação, como distingue Maitê Moro, está pautada no fato das semelhanças de roupagem entre marcas diversas levarem o consumidor a entender que há algum tipo de ligação entre estas, o que faz com que este, confiando na marca original, compre o produto daquela que se parece com ela pelo senso de confiabilidade (2003, p.287). Essa prática também é prevista por lei como parte da concorrência desleal, mesmo sendo mais difícil de ser identificada.

2.2 PREVISÃO LEGAL

O ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu que o princípio constitucional da livre concorrência, assim como os demais, precisa ser aplicado de maneira crítica, sendo tratado como uma cláusula que de forma alguma é absoluta e de maneira a ser assegurado de que não haverá nenhum tipo de ferimento deste ao ser delimitado por normas que restrinjam esta liberdade em prol de uma atividade comercial saudável como um todo, protegendo o regime social empresarial mesmo que em detrimento da liberdade particular, se esta for uma ameaça (FORGIONI, 1998, pgs. 229-230). Uma das formas de combate a uma concorrência prejudicial ao sistema econômico nacional é a vedação à concorrência desleal, que está prevista na lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O artigo 195 da Lei nº 9.279/95 (BRASIL, 1996) traz um rol de condutas que são consideradas ilícitas por se tratar de concorrência desleal. Ou seja, ações que são lidas como subterfúgios para prejudicar o concorrente que são inadmissíveis por lei. Uma dessas ações consideradas como o ilícito de concorrência desleal, prevista

no inciso IV do artigo supracitado, é o ato de utilizar ou imitar expressão ou sinal de propaganda alheios de uma maneira capaz de gerar confusão entre as mercadorias ou estabelecimentos.

Isto porque a distintividade da marca na atividade empresarial é tão essencial que a possível perda da originalidade deste por meio de cópias feitas pelos concorrentes é um problema incontestável. Quando a vestimenta de um produto ou serviço é copiada por outra marca, a empresa original acaba perdendo não somente a exclusividade de sua criação, como também a demanda de suas vendas uma vez que as similaridades entre as mercadorias de marcas diferentes pode levar o consumidor desatento ao erro (ARAÚJO, 2018, p.139).

No Brasil, este dispositivo jurídico vem sendo utilizado pelos tribunais para além de sua intenção inicial de abarcar a proteção de expressão ou sinal de propaganda previamente registrados. Com a falta de legislação própria, a Lei de Propriedade Industrial acabou tornando-se instrumento de proteção do instituto do *trade dress* em uma espécie de analogia.

3. O INSTITUTO DO TRADE DRESS

Dentro do universo do direito empresarial, é indubitável o fato de que o coração da comercialização é a relação proporcional entre a oferta e a demanda e a capacidade do consumidor de poder escolher obter um bem ou serviço na mão de fontes distintas. Vende mais aquele que mais se destaca e, com o passar do tempo, as empresas passaram a investir pesadamente em formas de marketing e publicidade que induzam o consumidor a optarem pela sua marca em detrimento das outras ao mesmo tempo em que valorizam o seu produto, tornando-o não somente consumido como também desejado. É nesse cenário competitivo que surge a figura do *trade dress* em toda sua complexidade.

3.1 CONCEITO DE TRADE DRESS

O *trade dress*, também conhecido como conjunto-imagem, segundo o autor José Carlos Tinoco Soares (2004, p. 213), como o próprio nome sugere, trata-se do vestimento de uma marca ou de determinada mercadoria. Este é formado por todos os elementos que compõem a identidade visual de uma marca e faz com que seu produto seja reconhecido instintivamente pelos consumidores. O autor traz o conceito de *trade dress* como o *look and feel* - o ver e sentir -, a forma original de um produto se destacar no mercado, que pode ser através de uma cor, uma textura, uma embalagem entre outras combinações de elementos que formam uma espécie de uniforme.

Graeme B. Dinwoodie e Mark D. Janis (DINWOODIE, JANIS, 2022, p.64), por sua vez, trazem também como parte do conceito do *trade dress* a referência a este como "*product's configuration*" ou, de uma maneira mais ampla, "*product's design*" para pontuar o fato de que o conjunto-imagem pode ser detectado de diversas formas quando se trata da sua definição por ser um instituto abstrato. No entanto, é imprescindível que esta vestimenta seja destacável em meio às demais e que leve o consumidor a reconhecer a procedência de determinado objeto a venda de maneira quase inconsciente. Além disso, Tinoco Soares (2004, p.213) ainda reforça que o conjunto-imagem não se limita a logomarcas ou desenhos gráficos facilmente identificáveis, mas abrange aspectos abstratos no limite da criatividade daqueles que desenvolvem todo o conceito de uma marca.

3.2 A IMPORTÂNCIA DO TRADE DRESS PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL

Quando se trata da comercialização, é indubitável que as empresas estão sempre em busca de novas maneiras de impulsionar o consumo dos produtos que oferecem diante do cenário competitivo do mercado. A criação de uma forma nova de identificação de sua mercadoria é uma das maneiras de chamar atenção do consumidor para o que está sendo oferecido. João Gama Cerqueira (2012, pgs. 240-241) destacou em sua obra que a formação de um diferencial por parte de uma empresa implica indiscutivelmente em uma vantagem substancial desta em relação às suas concorrentes no mercado uma vez que um design criativo muitas vezes leva

o consumidor a dar preferência a determinada marca em detrimento das outras por seu produto ser esteticamente mais atrativo.

Através desses signos distintos, as marcas conseguem fidelizar o cliente e tornar o processo de reconhecimento do produto e posteriormente de compra mais fácil e rápido, afinal, quando a marca do produto torna-se facilmente reconhecida por causa da forma que este se apresenta, o comprador acaba sendo guiado justamente pelo reconhecimento, muitas vezes nem conferindo se trata-se realmente da marca desejada.

Gama Cerqueira, ao discorrer sobre o tema em sua obra sobre propriedade intelectual pontuou enfaticamente a grande relevância da formação de uma imagem única - que difere seu produto dos demais ofertados - no campo da concorrência industrial uma vez que é o objetivo dos fornecedores torna-se preferência do público e também distingui-los para que se torne ao mesmo tempo desejado pelos compradores e identificável para estes (CERQUEIRA, 2012, pgs 240-241).

Quando uma marca investe na formação de um *trade dress*, seu objetivo, de forma clara, é a reconhecibilidade do produto de forma instintiva e diferenciada pelo consumidor. É necessário que o produto ofertado consiga passar informações implícitas sobre qual marca ele representa através do que pode ser reconhecido sensorialmente pelo público. Ou seja, o *trade dress* pode se configurar não apenas por um determinado design ou cor que é reconhecido facilmente de maneira visual ou por uma textura transmitida pelo tato, podendo também envolver qualquer um dos cinco sentidos e até mesmo misturá-los.

3.2.1 Uma breve introdução a respeito de semiótica

Ao se falar do instituto do *trade dress*, acaba sendo indispensável esmiuçar brevemente nos estudos referentes à semiótica, uma vez que esta é a responsável principal da formação de um conjunto-imagem.

Em sua obra, a autora Lúcia Santaella (2002, p. 13) define semiótica como uma ciência que se debruça a estudar todas as alternativas de linguagens, ou seja, seu objeto de investigação concentra-se em examinar as diversas formas de constituir um fenômeno de produção de significado. Isso significa que esse campo de pesquisa se relaciona intrinsecamente com a comunicação de significados que

não se restringem ao campo verbal, mas engloba os diferentes fenômenos comunicativos.

Esses fenômenos que são objeto de estudo da semiótica, estão centrados na maneira como a mente humana interpreta palavras específicas, determinados símbolos, sons, cheiros ou qualquer outra expressão através da qual é possível captar um significado. Um exemplo usual dessa comunicação não-verbal seria o funcionamento de um semáforo que, sem emitir uma só palavra e exclusivamente através de cores, consegue transmitir mensagens para os interlocutores a fim de organizar o funcionamento do trânsito. A compreensão dessa expressão linguística é absolutamente comum no funcionamento da sociedade atual, mesmo que, na maior parte do tempo, passe despercebida, mas esse é exatamente o papel da semiótica.

Acontece que, diferente do sinal de trânsito, que expressa uma mensagem única e universalmente conhecida, dentro do campo da semiótica é possível que o mesmo signo provoque interpretações diferentes para cada interlocutor. O autor Roland Barthes afirma que cada um dos sistemas de significantes atuam como uma unidade de práticas e técnicas dentro do plano dos significados e que essas unidades transmitem à parte dos consumidores deste sistema diferentes conhecimentos. Esse fenômeno explicaria como que o mesmo signo acaba sendo interpretado de forma diversa por indivíduos diferentes sem, entretanto, deixar de pertencer a uma língua específica. Isso significa que vários léxicos, que se dividiram em várias possíveis unidades de significados, podem simplesmente coexistir até mesmo para o mesmo indivíduo que o interpreta, fazendo assim com que a visão deste sobre a mensagem a ser decodificada pode se tratar de leituras diferentes e com graus maiores ou menores de profundidade (1971, p. 49).

Santaella (1983, pgs. 11 - 12) explica, sobre este tema, de maneira detalhada a respeito de como os sinais codificados fazem parte de um intrincado sistema de linguagem não-verbal. A semiótica de um produto estabelece perante a sociedade o valor do mesmo e é importante ressaltar como, de certa forma, todas essas informações implícitas muitas vezes são mais influentes do que qualquer mensagem explícita.

É neste ponto que a semiótica se mostra essencial para o desenvolvimento de um *trade dress* de sucesso. Este instituto utiliza totalmente deste fenômeno para não somente surpreender a clientela através de uma roupagem inovadora para seus produtos, mas também para passar mensagens específicas que ficam marcadas no

imaginário popular, fazendo assim com que os consumidores se sintam inclinados a optarem por aquela marca em comparação com as demais disponíveis no mercado de mesmo nicho.

Essa forma de reconhecimento de certas marcas através de seu *trade dress* é tão potente que, muitas vezes, apenas a disposição de cores de um produto já é suficiente para causar confusão aos consumidores. Quando se fala da atuação da semiótica tratando-se da roupagem de uma marca, é fácil perceber a quão provável é o fato de haver confusão entre duas concorrentes que apresentam seus produtos de forma semelhante, mas esta não é a única maneira da cópia de um conjunto-imagem trazer prejuízos para a marca original, uma vez que, para além da confusão, há também a possibilidade de associação por parte do consumidor, ambas as condutas se encaixando no que é considerado Concorrência Desleal.

3.2.2 O trade dress do estabelecimento

Não são apenas os produtos de uma empresa que podem formar um *trade dress*, mas o próprio estabelecimento comercial também pode apresentar uma roupagem específica e identificável daquela marca. João da Gama Cerqueira evidencia que dentro da própria Lei de Propriedade Industrial há a previsão de combate à Concorrência Desleal se tratando da hipótese em que empresas concorrentes buscam, através do uso de signos específicos provocar confusão no consumidor em relação aos estabelecimentos por meio de similaridades de sua disposição externa como é o caso das fachadas, vitrines, o modus operandi do atendimento, até mesmo o cheiro da loja. É considerada essa prática ilícita uma vez que esses elementos copiados sejam suficientemente específicos ao ponto de que haja confusão entre os estabelecimentos. (CERQUEIRA, 2012, p. 284).

3.2.3 Exemplos práticos de trade dress

Por mais que a sua regulamentação venha caminhando a pequenos passos ao redor do mundo desde a segunda metade do século XX, o *trade dress* em si não

é um instituto novo. Muitas empresas através dos anos consagraram seus produtos de uma maneira tão única ao ponto de se tornarem referência para estes. Isso levou às marcas a investirem no reconhecimento facilitado de seus produtos pelos consumidores por perceberem que ter este diferencial era um artifício eficiente para potencializar as vendas e se firmar no mercado. Assim, aos poucos, várias empresas firmaram o que, a longo prazo, ficou conhecido como seu conjunto-imagem.

Um dos casos notáveis do uso do *trade dress* por uma marca é o solado vermelho dos saltos da marca que pertence à Christian Louboutin, um reconhecido estilista de sapatos que, com o intuito de diferenciar seu produto dos demais, teve a ideia de pintar os solados de vermelho depois de notar as unhas pintadas de esmalte cor de escarlate das funcionárias de sua loja e desde então essa característica se tornou reconhecidamente de sua marca ao ponto de que, em alguns países do mundo, seu conjunto-imagem é registrado, principalmente depois do enorme litígio contra a grife *Yves Saint Laurent* que lançou em 2011 uma linha de sapatos monocromáticos, onde haveria um absolutamente vermelho - inclusive o solado - que se encerrou com a Louboutin como vencedora, assegurando assim a exclusividade de seu *trade dress* através da *Lanham Act (United States Court Of Appeals For The Second Circuit, 2012, pgs 1-31)*.

Também envolvendo a utilização de cores, ainda em 2012, a Red Bull ingressou com uma ação contra a empresa Altana Gida Anonim Sirketi na Austrália, utilizando a lei "*Trade Marks Act 1995*" a fim de assegurar a exclusividade da utilização da disposição de cores da latinha de seu energético. A Red Bull alegou que, por ser uma empresa líder no mercado de vendas de energético e o design da lata do produto já ser de fácil reconhecimento pelos consumidores a utilização das mesmas cores com disposições semelhantes pelo energético Replay causaria confusão aos clientes na hora da compra, potencializando a probabilidade destes serem levados a erro. Por conta da sua clara distintividade dentro do nicho, a Red Bull saiu vencedora da batalha judicial (Australian Trade Marks Office, 2012).

Se tratando, inclusive, de *trade dress* do estabelecimento comercial, no Brasil, há um caso emblemático deste tema que se consagrou como um dos primeiros precedentes no cenário jurídico nacional a respeito do *trade dress*. Ari Svartsnaider, fundador da empresa Mr. Cat, em um passeio pelo shopping em Goiânia tinha se deparado com esta loja denominada Mr. Foot que tinha todas as características

criadas por Ari especialmente para sua loja. Em seu relato, o fundador da Mr. Cat destaca que tudo era incrivelmente similar à sua empresa, ideias, desde o saco de embalar o sapato até a letra do logo e a arquitetura.

Indignado, Ari Svartsnider procurou seu advogado, que o informou sobre a falta de legislação própria dentro do ordenamento jurídico brasileiro para proteger o *trade dress*, mas mesmo assim Svartsnider insistiu em tentar proteger o conjunto-imagem de sua loja, ingressando então com uma ação em busca de comprovar que houve Concorrência Desleal por parte da Mr. Foot. No ano de 2003, seis anos depois de ter ingressado com a ação, Svartsnider conseguiu assegurar a exclusividade do *trade dress* do seu estabelecimento comercial, criando assim precedente para que outras empresas buscassem pelas vias judiciais a proteção de seus respectivos institutos (IDS, 2024).

Diante disso, a distintividade da marca na atividade empresarial mostra-se tão essencial que a possível perda da originalidade deste por meio de cópias feitas pelos concorrentes é um problema incontestável. Quando um conjunto-imagem é copiado por outra marca, a empresa original acaba perdendo não somente a exclusividade de sua criação, como também a demanda de suas vendas uma vez que as similaridades entre produtos de marcas diferentes pode levar o consumidor desatento ao erro, sendo necessário assim uma devida regulamentação (ARAÚJO, 2018, p.139).

4. A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS NO ORDENAMENTO BRASILEIRO

As discussões ao redor do mundo sobre a proteção jurídica do *trade dress* não são tão recentes quanto no Brasil já que os EUA foram um dos pioneiros a legislar sobre a alternativa da proteção do conjunto-imagem de uma empresa através da *Lanham Act* (1946, *section 45*), lei que se tornou referência para os demais países do globo quando se trata de proteger este instituto e promover o registro do mesmo.

Um dos exemplos que podem ser citados da aplicação da lei estadunidense em relação é o caso *Two Pesos, Inc. vs Taco Cabana, Inc.* (2013, p. 14), em que o coração da discussão foi a possibilidade de proteção do *trade dress* em relação à lei

de marcas registradas através da constatação de distintividade. Depois desse julgado ficou estabelecido que a *Lanham Act* protegeria o conjunto-imagem que deveria ser comprovado através de duas características: distintividade e possibilidade de confusão por parte dos consumidores e desde então cada vez mais as empresas buscaram registrá-lo através da *Lanham Act* (1946, p. 34).

No Brasil, os tribunais utilizam em casos de cópia de *trade dress* a Lei nº 9.279 (1996, p.1), mais especificamente em seu artigo 195, IV que versa a respeito das imitações de expressões ou ou sinal de propaganda de outrem de forma que promova confusão entre os produtos ou estabelecimentos para decidir a respeito de casos de plágio envolvendo *trade dress*.

4.1 ENTENDIMENTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Sobre o tema, o STJ, em decisões, admite que pela ausência de legislação específica em face da possibilidade de registro do *trade dress*, que é um instituto complexo, dotado de particularidades e diversidade de elementos, a comprovação de ocorrência da imitação para que haja a tipificação de concorrência desleal precisa ser minuciosa e feita caso a caso.

4.1.1 Sobre a necessidade de proteção do trade dress

A Ministra Nancy Andrighi quando relatora no REsp 1.843.339 que versava sobre a Engov que pleiteava pela proteção de seu conjunto-imagem em relação à Posdrink (STJ, 2019), traz na fundamentação do seu voto a necessidade jurídica de proteção desse instituto. Mencionando decisões anteriores, a Ministra enfatiza que, ao se submeter a Convenção de União de Paris, através da promulgação pelo Decreto nº75.572/75, o Brasil obrigou-se, como país signatário, a combater as práticas de concorrência desleal, o que é reiterado pela própria Constituição Federal de 1988. Ao relatar o caso, a Ministra Nancy Andrighi reafirma que, quando trata-se de um produto notoriamente famoso em seu nicho de mercado, como era o caso do Engov, restava evidente que a roupagem do produto seria facilmente reconhecida

pelo consumidor, fazendo com que existisse uma probabilidade considerável de haver confusão entre mercadorias. Sendo assim, o conjunto-imagem do Engov deveria ser protegido para evitar que a similaridade dos produtos lhe causasse prejuízos.

4.1.2 Sobre os meios de prova

Sobre os meios de prova da cópia de um *trade dress*, ao fundamentar o seu voto no REsp 1.778.910, que versava a respeito da suficiência da mera comparação dos produtos similares através de fotografias como fulcro probatório plenamente eficaz para que ficasse comprovada a imitação do *trade dress*, a relatora Ministra Maria Isabel Galloti discorreu sobre a exigibilidade da prova pericial para a comprovação do plágio quando se tratasse de casos envolvendo a replicação indevida de *trade dress*.

Em seu voto, a relatora afirma que a falta de legislação própria e, principalmente, a impossibilidade de registro do *trade dress* pela legislação brasileira tornava a tarefa de afirmar a existência de uma cópia do conjunto-imagem, que já é um instituto de difícil definição, ainda mais complicada, necessitando assim de um parecer profissional para evidenciar que as semelhanças entre os produtos têm potencial de causar um dano a empresa lesada que possa ser compreendido como produto de uma concorrência desleal.

Ou seja, a empresa que potencialmente teve seu conjunto-imagem replicado precisaria passar por todo o processo de comprovação de que as características originais de seu produto possam ser definidas como seu conjunto-imagem e que a semelhança com o produto concorrente causaria prejuízos consideráveis para só então conseguir defender seu possível direito à propriedade intelectual em face daquele que supostamente o imitou (STJ, 19 dez. 2018).

4.1.3 Sobre a competência

Quanto a competência de julgamento dos casos envolvendo *trade dress*, em face do Tema Repetitivo 950 (STJ, 05 fev. 2018) ficou decidido que esta é da Justiça Estadual já que o instituto não é registrado pelo INPI, sendo assim, não há interesse da autarquia federal quando se trata deste assunto para que este precisasse ser julgado pela Justiça Federal. No entanto, quando os casos se tratarem de nulidade de registro de marca, a competência é da Justiça Federal.

Ao fundamentar seu voto, o relator, Ministro Luis Felipe Salomão, destacou o fato de que, mesmo não havendo legislação própria que dite a proteção do *trade dress*, ela é assegurada pela Constituição Federal de 1988. Entretanto, essa proteção é feita, no Brasil, através da aplicação da Lei de Propriedade Industrial em sua previsão a respeito de Concorrência Desleal, o que não envolve nenhum interesse em relação a autarquia federal de registro de marca, o que afastaria a possibilidade desses casos de serem de competência federal, fazendo com que sejam, por fim, de competência estadual.

4.1.4 Sobre a prescrição

Em Agravo de Recurso Especial, o relator Ministro João Otávio de Noronha em Ação envolvendo a UNILEVER BRASIL LTDA e a CONOPCO INC onde a primeira pleiteava pela proteção do *trade dress* do produto MAIZENA por conta da grande semelhança encontrada no produto concorrente da segunda, MAISCERTA, deu seu voto pelo não provimento do recurso que discorria a respeito da tese da UNILEVER de que a prescrição em casos envolvendo *trade dress* a pretensão se renovaria mês a mês uma vez que todas as vezes em que o produto que supostamente copiou o *trade dress* é oferecido ao mercado, o direito da marca original seria ferido. Sua fundamentação foi a de que por conta do princípio *actio nata*, a pretensão que concerne à abstenção de uso do conjunto-imagem, assim como a de marca e a de nome empresarial, nasce para o titular do direito no momento em que este toma ciência de que está sendo lesado.

Sendo assim, baseando-se na jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional em relação ao direito de pleitear pela retirada de circulação de produto que tenha copiado o *trade dress* de uma marca

começa a correr no momento em que a titular do direito toma conhecimento da cópia em questão.

4.2 POSSIBILIDADE DE REGISTRO PELO INPI

Há muito vem sendo discutida a possibilidade de registro do *trade dress* no INPI para tentar evitar a morosidade dos processos judiciais a respeito deste tema, justamente por conta do entendimento do STJ de que o conjunto-imagem trata-se de um instinto complexo demais para que o processo judicial seja simples.

4.2.1 O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e suas diretrizes sobre *trade dress*

O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), conforme o portal de dados abertos do governo, trata-se de uma autarquia federal intrinsecamente ligada ao Ministério da Economia que foi fundada em 1970. O intuito desta instituição é aperfeiçoar, disseminar e gerir o sistema brasileiro de concessão e proteção e garantia de direitos de propriedade intelectual no âmbito industrial.

Sua missão é nada mais do que fazer com que a propriedade intelectual impulse a inovação dentro do Brasil, uma vez que o INPI se trata de uma instituição que possui a finalidade legal de executar dentro do país as normas que regulam a propriedade industrial, atentando-se a sua função social, econômica, jurídica e técnica, além de se pronunciar em relação a conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial como disposto na Lei nº 9.279, de 14/05/1996. Para tanto, o INPI oferece o serviço de registro de marcas, desenhos industriais, entre outros.

O regimento interno do INPI originalmente não possuía previsão de registro do *trade dress*, uma vez que a autarquia utiliza como base de seu regimento interno a Lei de Propriedade Industrial que não versa explicitamente sobre instituto.

No entanto, mesmo diante da falta de previsão de registro, muitas empresas, como a Louboutin, em busca de uma proteção jurisdicional do conjunto-imagem de

seus produtos entraram com requerimento para tentar assegurar a exclusividade de pelo menos parte da roupa de seu produto. No caso da Louboutin, recentemente o pedido nº 901.514.225 de registro foi negado, fazendo com que a marca tivesse que apelar para o Supremo, que já havia citado em julgados anteriores que o solado vermelho da marca era um exemplo pacífico do que seria um *trade dress* passível de ser protegido pela legislação brasileira, garantindo uma liminar que assegurou a proteção do seu solado vermelho, mesmo não tendo êxito no quesito registro através do INPI (STJ, 2017, on-line).

Até aquele momento, o INPI apenas permitia o registro de elementos bastante específicos do produto, como o nome do mesmo e o desenho industrial, não o conjunto completo ou características de design em si. Mas com o de registro de marcas tridimensionais e, mais recentemente, cabe destacar o surgimento da Portaria nº 37 de 13 de setembro de 2021 e da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021 foi abraçada pelo regimento interno do INPI ainda foi adicionada a possibilidade de registro do que foi chamado de “marca de posição”.

Desde do ano de 2016 o INPI junto ao Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas estudava uma maneira de ingressar novas modalidades de registro ao regimento interno.

Quando o estudo de inclusão de novas modalidades de registro pela autarquia atingiu um nível consistente, já no ano de 2021, o INPI convocou uma consulta pública a respeito do tema. Esta consulta envolveu várias comissões e entidades da área que analisaram a proposta de maneira crítica até finalmente chegar o momento, neste mesmo ano, do INPI junto com a CPAPD oficializar a possibilidade de registro da “marca de posição” (DOS SANTOS, 2024, p. 18).

4.2.2 Marcas Tridimensionais

Dentro do seu manual de marcas, o INPI traz uma espécie de não-definição do que seria esse instituto. As marcas tridimensionais não registráveis estão dispostas no inciso XXI do art. 124 da LPI, sendo excluídas de registro aquelas marcas que são compreendidas como a forma necessária, comum ou vulgar

intrínseco ao produto. Ou seja, é a forma comum daquele produto se apresenta, usual, que não possui distintividade das outras marcas ou até mesmo que, para o bom funcionamento do que está sendo vendido, seja necessário possuir esta exata marca tridimensional (INPI, 2024).

Para títulos de exemplo do que não seriam marcas tridimensionais passíveis de patenteamento, o manual divide as formas que não asseguram registro em três.

Quando se trata da forma plástica e necessária do produto não é possível registrar quando o produto para ser o que é necessita ter aquele exato formato, como é o caso da forma esférica de uma bola de futebol e a circular de um pneu.

Quando se trata da forma comum ou usual, se configura pelo formato de um produto ser o usualmente usado pelas marcas que o comercializam, sendo caso da embalagem paralelepípeda das caixas de leite ou a forma usual de uma garrafa PET.

Por fim, a última modalidade que não permite registro é a forma que não pode ser dissociada de seu efeito técnico. Nestes casos, o produto para ter o efeito técnico esperado precisa possuir um formato tridimensional específico, este é o caso dos pinos das peças de plástico dos brinquedos de construção ou do formato específico da embalagem de um borrifador. Em ambos os casos, para funcionar, o objeto precisa ter o formato que tem.

Caso a forma tridimensional do produto não cair em nenhuma das possibilidades abordadas anteriormente, há como pleitear pelo registro da mesma. No entanto, mesmo que seja possível registrar através das marcas tridimensionais o formato original de um produto, há certas restrições em relação a esse registro que fazem com que um *trade dress* desse tipo não seja completamente abarcado.

O manual ressalta que cores, imagens e rótulos não são passíveis de registro e, para além disso, também ficam de fora os relevos, texturas e elementos que, mesmo exclusivos, não são imediatamente perceptíveis. Essas são características que podem englobar um *trade dress*, uma vez que fazem parte da roupagem do produto e são sensorialmente reconhecíveis, mas ainda assim, não correspondem às exigências das diretrizes do INPI para a modalidade marcas tridimensionais.

4.2.3 “Marcas de Posições”

Uma “marca de posição” é definida como um sinal distintivo que pode ser identificado visualmente e que se apresenta como um elemento distintivo que está localizado em um local específico de um determinado suporte e que faça com que o produto seja facilmente identificado pelos consumidores como sendo daquela marca (DOS SANTOS, 2024, p. 23). É aquele símbolo que pode ser facilmente identificado pelo lugar em que se encontra no produto, sem dúvidas uma espécie de *trade dress*.

Em Nota Técnica do INPI (2021, p. 1), o entendimento que ficou firmado foi o de que as “marcas de posição” podem se configurar através de palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões, formas e as diversas combinações destes aspectos. Sendo assim, certos tipos de *trade dress*, como o exemplo do solado vermelho dos sapatos da Louboutin, que já vinha tentando o registro de sua marca de posição no Brasil pelo INPI desde 2009, são passíveis de serem registrados através desta nova modalidade.

Por outro lado, mesmo havendo um evidente avanço em relação ao registro do *trade dress* através das marcas de posição, ainda há um grande obstáculo a ser transpassado quando se fala de proteção do *trade dress*. Todas as modalidades de registro referem-se a sinais distintivos perceptíveis visualmente quando o conjunto-imagem de uma marca pode ser composto por outro tipo de distinção sensorial. Isso significa que os conjuntos-imagem que exploram o cheiro de uma loja ou até mesmo a textura de suas embalagens ainda não são passíveis de registro mesmo com a introdução da nova modalidade de registro pelo INPI.

Indubitavelmente, para além das marcas tridimensionais, a inclusão das “marcas de posição” foi um avanço importante, mas o instituto do *trade dress* como um todo ainda padece de insegurança jurídica enquanto não for possível registrá-lo como um todo.

5. CONCLUSÃO

O *trade dress*, como foi demonstrado anteriormente, tem uma importância notável na atividade empresarial por assegurar que os clientes de determinada marca possam diferenciá-la das demais através de todos os elementos subjetivos que criam memórias sensoriais que farão com que o consumidor a reconheça e isso acaba se perdendo quando tais características deixam de pertencer a apenas uma

marca específica e identificável por conta da utilização dos mesmos símbolos por marcas concorrentes com o objetivo de levar o consumidor a erro, comprando o seu produto no lugar de outro, ou a associação, quando, por conta das semelhanças facilmente identificáveis, o consumidor acaba adquirindo o produto de uma marca por conta de uma confiabilidade que este deposita em marca diversa que se parece com o primeiro devido a um artifício considerado ilegal no direito brasileiro.

Por conta disto, em sua busca por prestar amparo jurisdicional, o sistema jurídico nacional encaixou o *trade dress* como um instituto a ser protegido pela Lei de Propriedade Industrial através de suas vedações às práticas de Concorrência Desleal, uma vez que a consequência de cópia de um *trade dress*, justamente, se encaixa com as possibilidades de uma marca, através de artifícios, causar confusão e associação em relação a clientela para que tenha uma vantagem econômica que é considerada como uma prática ilícita de Concorrência Desleal dentro do mercado econômico na modalidade que define como crime a utilização e imitação de outrém da expressão ou do sinal de propaganda alheios para que possa, desta forma, criar confusão entre o que está sendo vendido ou estabelecimentos.

A Concorrência Desleal é uma das formas de assegurar que a atividade empresarial segue um ritmo saudável. A concorrência em si não é vedada pelo ordenamento jurídico, muito pelo contrário, ela é incentivada e assegurada como um dos princípios fundamentais do Direito Empresarial através da Livre Concorrência que está prevista na Constituição Federal de 1988.

Entretanto, para que a concorrência seja saudável ao ponto de se tornar o motor que mantém as relações comerciais das empresas em relação aos seus consumidores funcionando de forma ativa e corretamente, esta precisa ser justa, estando assim de acordo com o que é permitido pela lei, alcançando limite nas práticas que são definidas legalmente como ilícitas por prejudicarem o bom andamento do mercado. A Concorrência Desleal é uma dessas práticas abusivas que causam prejuízo para as relações comerciais, desde as empresas que são lesadas até o consumidor.

Esta necessidade de manter o campo concorrencial funcionando de maneira correta é o que faz com que o instituto do *trade dress* venha com uma urgência de proteção que, de forma objetiva, pode ser facilmente compreendida como uma repreensão à Concorrência Desleal.

É por isso que mesmo não havendo ainda a existência de lei específica para a salvaguardar o *trade dress*, as marcas recorrem ao judiciário para resolver os problemas envolvendo tal instituto. Com o passar do tempo foi se criando precedentes e então jurisprudência que englobava a forma como deveria ser tratado esse instituto dentro dos tribunais. Foi desta forma que surgiu entendimentos em relação a competência de julgar sobre o tema, da necessidade de se proteger o *trade dress*, a definição de qual é o prazo prescricional do direito de pleitear o direito além dos meios pelos quais se pode provar a existência de uma cópia ilícita do conjunto-imagem.

No entanto, apenas ter a possibilidade judicial de combater às limitações ao *trade dress* através da Concorrência Desleal, tanto em relação a sua modalidade de confusão quanto na hipótese de associação, certamente, não oferece amparo o suficiente para este instituto. Esse é um dos motivos pelos quais há grandes discussões a respeito da possibilidade de registro do *trade dress* no Brasil.

Em outros lugares do mundo, onde as discussões a respeito desse tema são mais antigas e já produziram resultados eficazes. Uma lei específica que permita o patenteamento vem se mostrando como a melhor maneira de defender o *trade dress* do plágio e tornar o litígio mais diligente, como é o caso da Lanham Act, mas a possibilidade de registro já é suficientemente eficiente para uma melhor defesa deste instituto.

Enquanto o judiciário já vem atuando ativamente em favor da proteção do instituto do *trade dress*, recentemente vem surgindo novidades quando se trata de legislar sobre o tema. Depois de alguns anos estudando a possibilidade de incluir o *trade dress* de alguma forma como hipótese de registro pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual para dessa forma impedir que marcas concorrentes possam utilizar a marca para indicar a distinção do produto, duas modalidades de registro surgem neste cenário.

A primeira trata-se das marcas tridimensionais, que buscam permitir que as marcas registrem os formatos diferenciados de seus produtos se estes conseguirem se encaixar dentro dos limites estabelecidos pelo manual do INPI. O manual descreve que esses formatos que são passíveis de registro de um produto é caracterizado por ser distinto dos demais concorrentes e não tenha um formato que seja comum, necessário ou intrinsecamente funcional.

Além disso, em 2021, através de uma Portaria e uma Nota Técnica desenvolvida pelo INPI e pelo CPAPD, foi integrada às diretrizes do INPI a possibilidade de registro de “marcas de posições”. Estas são definidas como aquelas marcas que são constituídas pela aplicação de um signo distintivo localizado de maneira singular e específica de um determinado suporte que faça com que o conjunto inteiro seja distintivo, tornando assim o conjunto diferenciado dos demais concorrentes ao ponto de seja facilmente possível identificar produtos ou serviços e diferenciá-los de outros, mas apenas se aplicação deste sinal não configurar uma efeito técnico ou funcional necessário para o bom funcionamento do produto.

Por mais que as “marcas de posições” e as marcas tridimensionais não sejam, por si só, o *trade dress*, ambas fazem parte deste universo, mesmo não o englobando como um todo. Evidentemente, com o surgimento dessas modalidades de registro, surgem novos questionamentos a respeito de como o judiciário vai lidar com o envolvimento do INPI em casos de violação de *trade dress* que também sejam marcas de posições devidamente registradas, como é o caso da competência de julgamento dos casos que envolvem esse tema.

A possibilidade de registrar as “marcas de posições” e as marcas tridimensionais é um enorme avanço em relação à tutela do *trade dress* uma vez que assegura que pelo menos que as expressões visuais desse instituto sejam passíveis de patenteamento. Inequivocamente, esse é um grande passo em direção a uma prestação jurisdicional eficiente para a proteção do instituto do *trade dress*, mas enquanto ainda não é possível abrangê-lo como um todo, continua cabendo ao judiciário a utilização da Concorrência Desleal para assegurar a exclusividade dos sinais distintivos que ainda não são passíveis de registro.

O mundo está em uma constante evolução em todos os aspectos possíveis e as novas relações exigem dinamismo e liberdade, mas também necessitam do amparo estatal. O direito, como norma social, não pode ficar engessado diante das mudanças bruscas da realidade e deve acompanhar o desenvolvimento da sociedade para ampará-la em relação aos novos direitos e deveres que não param de nascer (NETO, p. 412).

BIBLIOGRAFIA

ARAUJO, Cristiano Reis. **Desenho industrial e direito autoral: a possibilidade de dupla proteção do design de moda no ordenamento jurídico brasileiro**. In: ROSINA, Mônica S. G.; CURY, Maria Fernanda, (Coord.). Fashion Law: direito e moda no Brasil. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 131-153.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **Curso de concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. 412 p.

BARTHES, Roland. **Fragmentos de um discurso amoroso**. Trad. Hortênsia dos Santos, Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1991.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Página 1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 31 de maio de 2024.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Minuta de Portaria: Marcas - Depósito - Consulta Pública. Rio de Janeiro: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaPortariaMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nota Técnica CPAPD Marcas. Rio de Janeiro: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaNotaTcnicaCPAPDMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 30 maio, 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão nº 201500535587. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201500535587&dt_publicacao=05/02/2018. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.677.787 - SC (2015/0279704-9). Recorrente: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda Motor Co. Ltd.) e Moto Honda da Amazônia Ltda. Recorrido: Garthen Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. Relatora: Ministra Nancy Andrichi. Brasília, DF, 26 de setembro de 2017. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202002115913&dt_publicacao=21/10/2022. Acesso em: 31 maio 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.778.910 - SP (2016/0185736-0). Recorrente: Ritter Alimentos S/A. Recorrido: Kiviks Marknad Indústrias Alimentícias S.A. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, DF, 06 dez. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601857360&dt_publicacao=19/12/2018. Acesso em: 30 maio 2024.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial. v. I, parte I – Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos**. 3ª ed., 2ª tiragem. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012.

Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc. Disponível em: https://fashionapparellawblog.lexblogplatformthree.com/wp-content/uploads/sites/194/2012/09/Christian-Louboutin-S_A_-v_-Yves-Saint-Laurent-Am_.pdf. Acesso em: 30 maio 2024.

DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. **Trade Dress and Design Law**. Aspen Publishing, 2022. 608 p.

FORGIONI, Paula A. **Os fundamentos do antitruste**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDS). Decisão do Tribunal de Justiça de Goiás confere proteção à configuração visual de lojas. Disponível em:

<https://ids.org.br/decisao-do-tribunal-de-justica-de-goias-confere-protexcao-a-configuracao-visual-de-lojas/>. Acesso em: 08 jun. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Análise de pedidos de marca tridimensional e de marca de posição. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713_An%C3%A1lise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_posi%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 08 jun. 2024.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias da Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

NETO, Antônio Luiz Machado. **Sociologia Jurídica**. São Paulo: Saraiva, p. 412.

RED BULL GMBH V CHIA KHIM LEE FOOD INDUSTRIES PTE LTD [2012] ATMO 7. Australian Trade Marks Office. Disponível em: <<http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/ATMO/2012/7.html>>. Acesso em: 7 de junho de 2024.

SANTAELLA, Lúcia. **O que é semiótica**. São Paulo: Editora Brasiliense, 2005.

SANTAELLA, Lúcia. **O que é Semiótica**. São Paulo: Brasiliense, 1983. 103 p.

SANTOS, Felipe Ferreira Simões dos. **Marca de posição: aplicabilidade da tutela proprietária ao sinal identificador de prestação de serviço**. Rio de Janeiro: Thoth, 2024. 139 p.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem**. São Paulo: Edição Tinoco Soares, 2004.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201500535587. Publicado em: 05 fev. 2018. Disponível em:

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201500535587&dt_publicacao=05/02/2018. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201601857360. Publicado em: 19 dez. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601857360&dt_publicacao=19/12/2018. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201903093178. Publicado em: 05 dez. 2019. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201903093178&dt_publicacao=05/12/2019. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 202201086955. Publicado em: 26 maio 2023. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202201086955&dt_publicacao=26/05/2023 Acesso em: 08 jun. 2024.

Trademark Act of 1946. Disponível em: https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf. Acesso em: 30 maio 2024.

Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 764 (1992). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>. Acesso em: 08 jun. 2024

Relatório do Software Anti-plágio CopySpider

Para mais detalhes sobre o CopySpider, acesse: <https://copyspider.com.br>

Instruções

Este relatório apresenta na próxima página uma tabela na qual cada linha associa o conteúdo do arquivo de entrada com um documento encontrado na internet (para "Busca em arquivos da internet") ou do arquivo de entrada com outro arquivo em seu computador (para "Pesquisa em arquivos locais"). A quantidade de termos comuns representa um fator utilizado no cálculo de Similaridade dos arquivos sendo comparados. Quanto maior a quantidade de termos comuns, maior a similaridade entre os arquivos. É importante destacar que o limite de 3% representa uma estatística de semelhança e não um "índice de plágio". Por exemplo, documentos que citam de forma direta (transcrição) outros documentos, podem ter uma similaridade maior do que 3% e ainda assim não podem ser caracterizados como plágio. Há sempre a necessidade do avaliador fazer uma análise para decidir se as semelhanças encontradas caracterizam ou não o problema de plágio ou mesmo de erro de formatação ou adequação às normas de referências bibliográficas. Para cada par de arquivos, apresenta-se uma comparação dos termos semelhantes, os quais aparecem em vermelho.

Veja também:

[Analisando o resultado do CopySpider](#)

[Qual o percentual aceitável para ser considerado plágio?](#)



Versão do CopySpider: 2.3.0

Relatório gerado por: isabela.amorim@ucsal.edu.br

Modo: web / normal

Arquivos	Termos comuns	Similaridade
KPS TCC - revisado.docx.pdf X https://www.kasznarleonardos.com/wp-content/anexos/artluciana-trade-dress.pdf	248	2,02
KPS TCC - revisado.docx.pdf X https://www.migalhas.com.br/depeso/375506/trade-dress-e-concorrenca-desleal--parte-ii	127	1,24
KPS TCC - revisado.docx.pdf X https://br.lexlatin.com/reportagens/o-que-e-trade-dress-e-por-que-ele-e-importante-para-defesa-da-pi-no-brasil	95	1,06
KPS TCC - revisado.docx.pdf X https://www.jusbrasil.com.br/artigos/voce-sabe-o-que-e-trade-dress/121943290	66	0,75
KPS TCC - revisado.docx.pdf X https://www.migalhas.com.br/depeso/303795/o-trade-dress-e-o-posicionamento-do-stj	59	0,70
KPS TCC - revisado.docx.pdf X https://www.dizerodireito.com.br/2017/12/em-que-consiste-o-trade-dress-para.html	58	0,67
KPS TCC - revisado.docx.pdf X https://www.audita.com.br/blog/trade-dress-entenda-o-que-configura-essa-pratica-de-concorrenca-desleal	43	0,53
Arquivos com problema de download		
https://www.jusbrasil.com.br/artigos/trade-dress-e-a-protecao-atraves-do-instituto-da-concorrenca-desleal/1862550506	Não foi possível baixar o arquivo. É recomendável baixar o arquivo manualmente e realizar a análise em conluio (Um contra todos). HTTP response code: 200 - Server returned HTTP response code: 403 for URL: https://www.jusbrasil.com.br/artigos/trade-dress-e-a-protecao-atraves-do-instituto-da-concorrenca-desleal/1862550506	
https://ibpieuropa.org/%3Fmedia_dl%3D248	Não foi possível baixar o arquivo. É recomendável baixar o arquivo manualmente e realizar a análise em conluio (Um contra todos). - Erro: Parece que o documento foi removido do site ou nunca existiu. HTTP response code: 404 - https://ibpieuropa.org/%3Fmedia_dl%3D248	
https://periodicos.ufms.br/index.php/argamassa/article/view/5983/4421	Não foi possível baixar o arquivo. É recomendável baixar o arquivo manualmente e realizar a análise em conluio (Um contra todos). - Index 30 out of bounds for length 30	



=====

Arquivo 1: [KPS TCC - revisado.docx.pdf \(7317 termos\)](#)

Arquivo 2: <https://www.kasznarleonardos.com/wp-content/anexos/artluciana-trade-dress.pdf> (5199 termos)

Termos comuns: 248

Similaridade: 2,02%

O texto abaixo é o conteúdo do documento [KPS TCC - revisado.docx.pdf \(7317 termos\)](#)

Os termos em vermelho foram encontrados no documento <https://www.kasznarleonardos.com/wp-content/anexos/artluciana-trade-dress.pdf> (5199 termos)

=====

A ANÁLISE DA PROTEÇÃO JURÍDICA DO INSTITUTO DO TRADE DRESS FACE ÀS PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL

KEILA PEREIRA SANTOS

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a forma como o ordenamento jurídico brasileiro vem garantindo a prestação jurisdicional às empresas quando se trata do instituto do trade dress uma vez que não há legislação específica. Para tal, busca-se conceituar o que seria o trade dress além de demonstrar a forma como este instituto é tratado no Brasil em comparação com o resto do mundo, abordando como os institutos legais que atualmente legislam a respeito da Concorrência Desleal se encaixam de maneira prática na proteção do conjunto-imagem e estudando as consequências disso dentro dos tribunais através dos entendimentos do Supremo Tribunal de Justiça e, por fim, pretende-se destacar os avanços em relação a possibilidade de registro do trade dress através do INPI no âmbito nacional.

Palavras-chave: Concorrência Desleal, Direito Empresarial, Direito Concorrencial, Propriedade Industrial, trade dress, conjunto-imagem.

ABSTRACT

The present work aims to analyze the way in which the Brazilian legal system has guaranteed jurisdictional provision to companies when it comes to the trade dress institute, since there is no specific legislation. To this end, it will seek to conceptualize what trade dress is, in addition to demonstrating the way in which this institute is treated in Brazil in comparison with the rest of the world, addressing how the legal institutes that currently legislate regarding Unfair Competition fit together in a practice in protecting the trade dress and studying the consequences of this within the courts through the understandings of the Supreme Court of Justice. Finally, it is intended to highlight the advances in relation to the possibility of registering trade dress through the INPI at the national level.

Keywords: Unfair Competition, Business Law, Competition Law, Industrial Property, trade dress, image set.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 2. O TRATAMENTO JURÍDICO DA PRÁTICA DA



CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL 2.1 **CONCEITO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL** 2.1.1 **Da possibilidade de confusão** e associação 2.2 **PREVISÃO LEGAL** 3. **O INSTITUTO DO TRADE DRESS** 3.1 **CONCEITO DE TRADE DRESS** 3.2 **A IMPORTÂNCIA DO TRADE DRESS PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL** 3.2.1 Uma Breve Introdução Sobre Semiótica 3.2.2 **O trade dress do estabelecimento** 3.2.3 Exemplos práticos **de trade dress** 4. **A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS NO ORDENAMENTO BRASILEIRO** 4.1 **ENTENDIMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA** 4.1.1 Sobre a necessidade **de proteção do trade dress** 4.1.2 Sobre os meios de prova 4.1.3 Sobre a competência 4.1.4 Sobre a prescrição 4.2 **POSSIBILIDADE DE REGISTRO PELO INPI** 4.2.1 O Instituto Nacional **de Propriedade Intelectual** e suas diretrizes sobre trade dress 4.2.2 Marcas Tridimensionais 4.2.3 ?Marcas de Posições? 5. **CONCLUSÃO BIBLIOGRAFIA**

1. INTRODUÇÃO

O trade dress, também conhecido doutrinariamente no Brasil como conjunto-imagem, nada mais é do que **o conjunto de características** utilizadas por uma determinada marca que faz com que esta possa ser facilmente reconhecida por seus consumidores. Esses símbolos, geralmente abstratos, podem ser utilizados tanto pela marca no geral quanto por um produto específico e visam uma diferenciação por parte do público consumidor em relação às marcas concorrentes. A discussão sobre o resguardo **do trade dress** por parte das empresas não é exatamente nova do ponto de vista mundial. Pode-se usar como exemplo a Lanham Act, lei norte-americana que trata sobre **o trade dress**, que é do ano 1946, entretanto, **no Brasil**, a discussão sobre esse tema é recente, por mais que tanto a doutrina quanto a jurisprudência já reconheça a existência **do trade dress**.

Para as empresas, a formação **de um trade dress** é uma inovação extremamente rentável **uma vez que** diferenciar seu produto/serviço da concorrência dá vantagens econômicas consideráveis àqueles que criaram uma roupagem diferente para **o produto/serviço** oferecido e é justamente por isso que a falta de proteção a essas criações cria uma insegurança jurídica. Não poder patentear as inovações utilizadas por uma marca para se diferenciar das demais faz com que estas fiquem sujeitas ao plágio.

É aí que surge o maior problema em relação **ao trade dress** quando se trata do sistema legal brasileiro: não há legislação específica que verse sobre o tema. A Constituição Federal assegura **a proteção aos** símbolos empresariais tal como a lei **de propriedade intelectual** que protege a maior parte dos signos que compõem **a vestimenta de uma marca**. Ou seja, alguns desses sinais, isoladamente, podem ser registrados, mas a vestimenta do produto/serviço **como um todo** não possui nenhum tipo **de proteção legal** assegurada.

Isso porque os dispositivos legais vigentes tratam de sinais extremamente específicos, enquanto os aspectos que formam **o trade dress** são muito mais abrangentes e subjetivos. Esse **é um instituto** abstrato, definido, no Brasil, exclusivamente **pela doutrina e** pelo entendimento jurisprudencial, com uma difícil maneira de ser firmado na prática. **Um trade dress pode ser** formado pelo cheiro de

uma determinada embalagem, pelo modus operandi da empresa, a cor utilizada e outros milhares de detalhes subjetivos que ultrapassam os sinais gráficos que são protegidos pelas leis já existentes.

Diante da **necessidade de** garantir a prestação jurisdicional, o sistema judiciário brasileiro tem utilizado da melhor maneira possível os dispositivos da lei de proteção industrial em relação à **concorrência desleal para** punir os casos de plágio e garantir a singularidade **do trade dress** das marcas. No entanto, a aplicação desta lei de forma prática apresenta certas problemáticas em relação à atividade empresarial. Ela exige certas burocracias judiciais, como a necessidade de passar por uma perícia grafotécnica para a comprovação de que, de fato, o conjunto-imagem da empresa lesada pode ser considerado como **seu trade dress**, para só então haver a potencial **proteção desse instituto**.

Dentro desse contexto, por conta da falta de patenteamento, as marcas que estão sendo acusadas de terem plagiado podem se valer de princípios do Direito Empresarial como o da Livre Concorrência para justificar o uso de similaridades com uma marca diversa **uma vez que**, se não há registro, não há como afirmar que aquela característica é especial **de uma marca** e não de domínio comum.

Resta incontestável diante que a falta de proteção legislativa gera uma clara insegurança jurídica que precisa ser sanada pelo Estado **uma vez que** é seu dever garantir o devido amparo jurisdicional.

Uma vez que o objeto deste trabalho é a inexistência de legislação própria **de proteção do trade dress e a** forma como isso impacta na proteção do bem jurídico diante **da necessidade de** prestação jurisdicional **do trade dress**, sendo a pesquisa realizada através de pesquisa bibliográfica, tendo a lei, **a doutrina e a jurisprudência** e artigos acadêmicos como principais objetos de estudo.

A abordagem adotada é a qualitativa, onde serão analisados os aspectos subjetivos que compõem o tema que será debatido no corpo da pesquisa, para que este seja avaliado e seja absorvido de forma crítica através dos pontos levantados pelas referências bibliográficas

2. TRATAMENTO JURÍDICO DA **PRÁTICA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL**

Quando se fala **de trade dress** dentro do **ordenamento jurídico brasileiro**, é preciso compreender que, de maneira geral, os tribunais e a doutrina vem utilizando da Lei de Proteção Industrial como maneira de proteção deste instituto. Mais precisamente, é utilizada a previsão de vedação **à Concorrência Desleal como** forma de assegurar que as empresas terão direito a pleitear pela exclusividade da roupagem **de seus produtos diante de uma** possível imitação de seu conjunto-imagem pelas demais marcas, evitando um desequilíbrio no mercado derivado de uma concorrência ilícita.

2.1 CONCEITO **DE CONCORRÊNCIA DESLEAL**

A concorrência é um fenômeno intrínseco ao **âmbito das relações comerciais**. Pedro Marcos Nunes Barbosa (2022, p. 36) coloca a concorrência como uma das espécies do gênero competição, junto com a rivalidade. O autor ressalta que a competição em gênero, e conseqüentemente a concorrência como sua espécie,

deriva de um bom funcionamento do sistema econômico pois não se aplica necessariamente a uma existência de mercado por si só, **uma vez que há a ocorrência de** monopólio neste caso, e também não se consoma com a pluralidade de agentes, porque há **a possibilidade de** formações de cartéis. Para haver competição - e logo concorrência - as relações empresariais precisam estar **de acordo com** os interesses públicos primários e secundários.

Mas, partindo do gênero para a espécie, Pedro Marcos Nunes Barbosa (2022, p. 39-45) minúcia **a diferença entre** a rivalidade - exemplificando com grandes obras da cultura popular como Romeu e Julieta - que é uma espécie de competição que atua no âmbito existencial, e a concorrência - representada através das relações opostas entre marcas como Coca-Cola e Guaraná Antártica e Apple e Samsung - que se conceitua como uma espécie voltada para um ganho pecuniário.

Em termos práticos, enquanto a rivalidade está ligada a um sentimento de ódio e aversão entre os entes por motivos pessoais que despertam sentimentos intensos, até mesmo violentos, a concorrência é um aspecto voltado ao ganho de capital, a necessidade de ser preferida e referida no mercado em detrimento de outro ente, a busca por uma vantagem econômica em relação aos demais, totalmente voltado ao âmbito patrimonial.

É preciso compreender que a **liberdade de concorrência** é um dos princípios base do Direito Empresarial (CF, art.170, caput). Este assegura a liberdade das entidades empresariais a utilizarem os mais diversos meios para estabelecer uma concorrência com as demais marcas que estão ativamente integradas ao mercado, sendo assim as entidades empresariais dotadas desta liberdade essencial para o exercício de sua atividade econômica por uma permissão da própria Constituição Federal. É indubitável **o fato de que** uma comercialização saudável configura-se como uma relação proporcional entre a oferta e demanda e a capacidade do consumidor de poder escolher obter um bem ou serviço das mãos de fontes distintas.

Neste cenário, torna-se uma necessidade do Estado que o mercado não seja regido por uma espécie de capitalismo selvagem em que toda forma de concorrência na corrida pelo capital seja legalmente aceitável e é por isso **que a legislação** ao mesmo tempo que assegura a livre concorrência como uma das artérias do âmbito comercial também impõe limites para que esta liberdade não cause situações como ?antropofagia econômica?, o ?darwinismo jurídico? e hipertrofias das searas mais fortes (BARBOSA, 2022, p.110).

2.1.1 **Da possibilidade de confusão** e associação

Enquanto a confusão se configura por semelhanças na roupagem de mercadorias de marcas diversas levarem o cliente a erro, pensando estar comprando o produto **de uma marca** quando na verdade **se trata de** outra, a associação, como distingue Maitê Moro, está pautada no fato das semelhanças de roupagem entre marcas diversas levarem o consumidor a entender que há algum tipo de ligação entre estas, o que faz **com que este**, confiando na marca original, compre o produto daquela que se parece com ela pelo senso de confiabilidade (2003, p.287). Essa prática também é prevista por lei como parte **da concorrência**



desleal, mesmo sendo mais difícil de ser identificada.

2.2 PREVISÃO LEGAL

O **ordenamento jurídico brasileiro** estabeleceu que o princípio constitucional da livre concorrência, assim como os demais, precisa ser aplicado de maneira crítica, sendo tratado como uma cláusula que de forma alguma é absoluta e de maneira a ser assegurado de que não haverá nenhum tipo de ferimento deste ao ser delimitado por normas que restrinjam esta liberdade em prol de uma atividade comercial saudável **como um todo**, protegendo o regime social empresarial mesmo que em detrimento da liberdade particular, se esta for uma ameaça (FORGIONI, 1998, pgs. 229-230). Uma das formas de combate a uma concorrência prejudicial ao sistema econômico nacional é a vedação **à concorrência desleal**, que está prevista na lei que regula direitos e obrigações relativos **à propriedade industrial**.

O **artigo 195 da Lei nº 9.279/95** (BRASIL, 1996) traz um rol de condutas que são consideradas ilícitas por **se tratar de concorrência desleal**. Ou seja, ações que são lidas como subterfúgios para prejudicar o concorrente que são inadmissíveis por lei. Uma dessas ações consideradas como o **ilícito de concorrência desleal**, prevista no inciso IV do artigo supracitado, é o ato de utilizar ou imitar expressão ou sinal de propaganda alheios **de uma maneira** capaz **de gerar confusão entre as** mercadorias ou estabelecimentos.

Isto porque a distintividade da marca na atividade empresarial é tão essencial que a possível perda da originalidade deste por meio de cópias feitas pelos concorrentes é um problema incontestável. Quando **a vestimenta de um produto ou serviço** é copiada por outra marca, a empresa original acaba perdendo não somente a exclusividade de sua criação, como também a demanda de suas vendas **uma vez que** as similaridades entre as mercadorias de marcas diferentes pode levar o consumidor desatento ao erro (ARAÚJO, 2018, p.139).

No Brasil, este dispositivo jurídico vem sendo utilizado pelos tribunais para **além de sua** intenção inicial de abarcar **a proteção de** expressão ou sinal de propaganda previamente registrados. Com a falta de legislação própria, a **Lei de Propriedade Industrial** acabou tornando-se instrumento **de proteção do instituto do trade dress** em uma espécie de analogia.

3. O INSTITUTO DO TRADE DRESS

Dentro do universo do direito empresarial, é indubitável **o fato de que o** coração da comercialização é a relação proporcional entre a oferta e a demanda e a capacidade do consumidor de poder escolher obter um bem ou serviço na mão de fontes distintas. Vende mais aquele que mais se destaca e, com o passar do tempo, as empresas passaram a investir pesadamente em formas de marketing e publicidade que induzam o consumidor a optarem pela sua marca em detrimento das outras ao mesmo tempo em que valorizam o seu produto, tornando-o não somente consumido como também desejado. É nesse cenário competitivo que surge a figura **do trade dress** em toda sua complexidade.

3.1 CONCEITO DE TRADE DRESS

O **trade dress**, também conhecido como conjunto-imagem, segundo o autor **José Carlos Tinoco Soares** (2004, p. 213), como o próprio nome sugere, trata-se do



vestimento **de uma marca** ou de determinada mercadoria. Este é formado por todos **os elementos que** compõem **a identidade visual de uma marca** e faz com que seu produto seja reconhecido instintivamente pelos consumidores. O autor traz o conceito **de trade dress** como **o look and feel - o ver e sentir -**, a forma original **de um produto** se destacar no mercado, **que pode ser** através de uma cor, uma textura, uma embalagem entre outras combinações **de elementos que** formam uma espécie de uniforme.

Graeme B. Dinwoodie e Mark D. Janis (DINWOODIE, JANIS, 2022, p.64), **por sua vez**, trazem também como parte do conceito **do trade dress** a referência a este como **?product?s configuration?** ou, **de uma maneira** mais ampla, **?product?s design?** para pontuar **o fato de que o** conjunto-imagem pode ser detectado de diversas formas quando se trata da sua definição por ser um instituto abstrato. No entanto, é imprescindível que esta vestimenta seja destacável em meio às demais e que leve o consumidor **a reconhecer a** procedência de determinado objeto a venda de maneira quase inconsciente. Além disso, Tinoco Soares (2004, p.213) ainda reforça que o conjunto-imagem não se limita a logomarcas ou desenhos gráficos facilmente identificáveis, mas abrange aspectos abstratos no limite da criatividade daqueles que desenvolvem todo o conceito **de uma marca**.

3.2 A IMPORTÂNCIA **DO TRADE DRESS** PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL

Quando se trata da comercialização, é indubitável que as empresas estão sempre em busca de novas maneiras de impulsionar o consumo dos produtos que oferecem diante do cenário competitivo do mercado. A criação de uma forma nova de identificação de sua mercadoria é uma das maneiras de chamar **atenção do consumidor** para o que está sendo oferecido. João Gama Cerqueira (2012, pgs. 240-241) destacou em sua obra que a formação de um diferencial **por parte de uma empresa** implica indiscutivelmente em uma vantagem substancial desta em relação às suas concorrentes no mercado **uma vez que** um design criativo muitas vezes leva o consumidor a dar preferência a determinada marca em detrimento das outras por seu produto ser esteticamente mais atrativo.

Através desses signos distintos, as marcas conseguem fidelizar o cliente e tornar o processo de reconhecimento do produto e posteriormente de compra mais fácil e rápido, afinal, quando a marca do produto torna-se facilmente reconhecida por causa da forma que este se apresenta, o comprador acaba sendo guiado justamente pelo reconhecimento, muitas vezes nem conferindo se trata-se realmente da marca desejada.

Gama Cerqueira, ao discorrer sobre o tema em sua obra sobre propriedade intelectual pontuou enfaticamente a grande relevância da formação de uma imagem única - que difere seu produto dos demais ofertados - no campo da concorrência industrial **uma vez que** é o objetivo dos fornecedores torna-se preferência do público e também distingui-los **para que se torne** ao mesmo tempo desejado pelos compradores e identificável para estes (CERQUEIRA, 2012, pgs 240-241).

Quando uma marca investe na formação **de um trade dress**, seu objetivo, de forma clara, é a reconhecibilidade do produto de forma instintiva e diferenciada pelo consumidor. **É necessário que o produto** ofertado consiga passar informações



implícitas sobre qual marca ele representa através do **que pode ser** reconhecido sensorialmente pelo público. **Ou seja, o trade dress pode** se configurar não apenas por um determinado design ou cor que é reconhecido facilmente de maneira visual ou por uma textura transmitida pelo tato, podendo também envolver qualquer um dos cinco sentidos **e até mesmo** misturá-los.

3.2.1 Uma breve introdução a respeito de semiótica

Ao se falar do **instituto do trade dress**, acaba sendo indispensável esmiuçar brevemente nos estudos referentes à semiótica, **uma vez que** esta é a responsável principal da formação de um conjunto-imagem.

Em sua obra, a autora Lúcia Santaella (2002, p. 13) define semiótica como uma ciência que se debruça a estudar todas as alternativas de linguagens, ou seja, seu objeto de investigação concentra-se em examinar as diversas formas de constituir um fenômeno de produção de significado. Isso significa que esse campo de pesquisa se relaciona intrinsecamente com a comunicação de significados **que não se** restringem ao campo verbal, mas engloba os diferentes fenômenos comunicativos.

Esses fenômenos que **são objeto de** estudo da semiótica, estão centrados na maneira como a mente humana interpreta palavras específicas, determinados símbolos, sons, cheiros ou qualquer outra expressão através da qual é possível captar um significado. Um exemplo usual dessa comunicação não-verbal seria o funcionamento de um semáforo que, sem emitir uma só palavra e exclusivamente através de cores, consegue transmitir mensagens para os interlocutores **a fim de** organizar o funcionamento do trânsito. A compreensão dessa expressão linguística é absolutamente comum no funcionamento da sociedade atual, mesmo que, na maior parte do tempo, passe despercebida, mas esse é exatamente o papel da semiótica. Acontece que, diferente do sinal de trânsito, que expressa uma mensagem única e universalmente conhecida, dentro do campo da semiótica é possível que o mesmo signo provoque interpretações diferentes para cada interlocutor. O autor Roland Barthes afirma que cada um dos sistemas de significantes atuam como uma unidade de práticas e técnicas dentro do plano dos significados e que essas unidades transmitem à parte dos consumidores deste sistema diferentes conhecimentos. Esse fenômeno explicaria como que o mesmo signo acaba sendo interpretado de forma diversa por indivíduos diferentes sem, entretanto, deixar de pertencer a uma língua específica. Isso significa que vários léxicos, que se dividiram em várias possíveis unidades de significados, podem simplesmente coexistir até mesmo para o mesmo indivíduo que o interpreta, fazendo assim com que a visão deste sobre a mensagem a ser decodificada pode **se tratar de** leituras diferentes e com graus maiores ou menores de profundidade (1971, p. 49).

Santaella (1983, pgs. 11 - 12) explica, sobre este tema, de maneira detalhada a respeito de como os sinais codificados fazem parte de um intrincado sistema de linguagem não-verbal. A semiótica **de um produto** estabelece perante a sociedade o valor do mesmo e é importante ressaltar como, de certa forma, todas essas informações implícitas muitas vezes são mais influentes do que qualquer mensagem explícita.



É neste ponto que a semiótica se mostra essencial para o desenvolvimento de um trade dress de sucesso. Este instituto utiliza totalmente deste fenômeno para não somente surpreender a clientela através de uma roupagem inovadora para seus produtos, mas também para passar mensagens específicas que ficam marcadas no imaginário popular, fazendo assim com que os consumidores se sintam inclinados a optarem por aquela marca em comparação com as demais disponíveis no mercado de mesmo nicho.

Essa forma de reconhecimento de certas marcas através de seu trade dress é tão potente que, muitas vezes, apenas a disposição de cores de um produto já é suficiente para causar confusão aos consumidores. Quando se fala da atuação da semiótica tratando-se da roupagem de uma marca, é fácil perceber a quão provável é o fato de haver confusão entre duas concorrentes que apresentam seus produtos de forma semelhante, mas esta não é a única maneira da cópia de um conjunto-imagem trazer prejuízos para a marca original, uma vez que, para além da confusão, há também a possibilidade de associação por parte do consumidor, ambas as condutas se encaixando no que é considerado Concorrência Desleal.

3.2.2 O trade dress do estabelecimento

Não são apenas os produtos de uma empresa que podem formar um trade dress, mas o próprio estabelecimento comercial também pode apresentar uma roupagem específica e identificável daquela marca. João da Gama Cerqueira evidencia que dentro da própria Lei de Propriedade Industrial há a previsão de combate à Concorrência Desleal se tratando da hipótese em que empresas concorrentes buscam, através do uso de signos específicos provocar confusão no consumidor em relação aos estabelecimentos por meio de similaridades de sua disposição externa como é o caso das fachadas, vitrines, o modus operandi do atendimento, até mesmo o cheiro da loja. É considerada essa prática ilícita uma vez que esses elementos copiados sejam suficientemente específicos ao ponto de que haja confusão entre os estabelecimentos. (CERQUEIRA, 2012, p. 284).

3.2.3 Exemplos práticos de trade dress

Por mais que a sua regulamentação venha caminhando a pequenos passos ao redor do mundo desde a segunda metade do século XX, o trade dress em si não é um instituto novo. Muitas empresas através dos anos consagraram seus produtos de uma maneira tão única ao ponto de se tornarem referência para estes. Isso levou às marcas a investirem no reconhecimento facilitado de seus produtos pelos consumidores por perceberem que ter este diferencial era um artifício eficiente para potencializar as vendas e se firmar no mercado. Assim, aos poucos, várias empresas firmaram o que, a longo prazo, ficou conhecido como seu conjunto-imagem.

Um dos casos notáveis do uso do trade dress por uma marca é o solado vermelho dos saltos da marca que pertence à Christian Louboutin, um reconhecido estilista de sapatos que, com o intuito de diferenciar seu produto dos demais, teve a ideia de pintar os solados de vermelho depois de notar as unhas pintadas de esmalte cor de escarlata das funcionárias de sua loja e desde então essa característica se tornou reconhecidamente de sua marca ao ponto de que, em



alguns países do mundo, seu conjunto-imagem é registrado, principalmente depois do enorme litígio contra a grife Yves Saint Laurent que lançou em 2011 uma linha de sapatos monocromáticos, onde haveria um absolutamente vermelho - inclusive o solado - que se encerrou com a Louboutin como vencedora, assegurando assim a exclusividade de **seu trade dress através da** Lanham Act (United States Court Of Appeals For The Second Circuit, 2012, pgs 1-31).

Também envolvendo a utilização de cores, ainda em 2012, a Red Bull ingressou com uma ação contra a empresa Altana Gida Anonim Sirketi na Austrália, utilizando a lei "Trade Marks Act 1995" **a fim de** assegurar a exclusividade da utilização da disposição de cores da latinha de seu energético. A Red Bull alegou que, por ser uma empresa líder **no mercado de** vendas de energético e o design da lata do produto já ser de fácil reconhecimento pelos consumidores **a utilização das** mesmas cores com disposições semelhantes pelo energético Replay causaria confusão aos clientes na hora da compra, potencializando a probabilidade destes serem levados a erro. Por conta da sua clara distintividade dentro do nicho, a Red Bull saiu vencedora da batalha judicial (Australian Trade Marks Office, 2012).

Se tratando, inclusive, **de trade dress do** estabelecimento comercial, no Brasil, há um caso emblemático deste tema que se consagrou **como um dos** primeiros precedentes no cenário jurídico nacional a respeito **do trade dress**. Ari Svartsnaider, fundador da empresa Mr. Cat, em um passeio pelo shopping em Goiânia tinha se deparado com esta loja denominada Mr. Foot que tinha todas as características criadas por Ari especialmente para sua loja. Em seu relato, o fundador da Mr. Cat destaca que tudo era incrivelmente similar à sua empresa, ideias, desde o saco de embalar o sapato até a letra do logo e a arquitetura.

Indignado, Ari Svartsnaider procurou seu advogado, que o informou sobre a falta de legislação própria dentro do **ordenamento jurídico brasileiro** para **proteger o trade dress**, mas mesmo assim Svartsnaider insistiu em tentar proteger o conjunto-imagem de sua loja, ingressando então com uma ação em busca de comprovar que houve **Concorrência Desleal por** parte da Mr. Foot. No ano de 2003, seis anos depois de ter ingressado com a ação, Svartsnaider conseguiu assegurar a exclusividade **do trade dress do seu estabelecimento** comercial, criando assim precedente para que outras empresas buscassem pelas vias judiciais **a proteção de** seus respectivos institutos (IDS, 2024).

Diante disso, a distintividade da marca na atividade empresarial mostra-se tão essencial que a possível perda da originalidade deste por meio de cópias feitas pelos concorrentes é um problema incontestável. Quando um conjunto-imagem é copiado por outra marca, a empresa original acaba perdendo não somente a exclusividade de sua criação, como também a demanda de suas vendas **uma vez que** as similaridades entre produtos de marcas diferentes pode levar o consumidor desatento ao erro, sendo necessário assim uma devida regulamentação (ARAÚJO, 2018, p.139).

4. A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS NO ORDENAMENTO BRASILEIRO

As discussões ao redor do mundo sobre **a proteção jurídica do trade dress**



não são tão recentes quanto no Brasil já que os EUA foram um dos pioneiros a legislar sobre a alternativa **da proteção do conjunto-imagem de uma empresa** através da Lanham Act (1946, section 45), lei que se tornou referência para os demais países do globo quando **se trata de** proteger este instituto e promover o registro do mesmo.

Um dos exemplos **que podem ser** citados da aplicação da lei estadunidense em relação é o caso **Two Pesos, Inc. vs Taco Cabana, Inc.** (2013, p. 14), **em que o** coração da discussão foi **a possibilidade de proteção do trade dress** em relação à lei de marcas registradas através da constatação de distintividade. Depois desse julgado ficou estabelecido que a Lanham Act protegeria o conjunto-imagem que deveria ser comprovado através de duas características: distintividade e **possibilidade de confusão** por parte dos consumidores e desde então **cada vez mais as empresas** buscaram registrá-lo através da Lanham Act (1946, p. 34).

No Brasil, os tribunais utilizam em casos de cópia **de trade dress a** Lei nº 9.279 (1996, p.1), mais especificamente **em seu artigo** 195, IV que versa a respeito das imitações de expressões ou ou sinal de propaganda de outrem de forma que promova **confusão entre os produtos ou estabelecimentos** para decidir a respeito de casos de plágio **envolvendo trade dress**.

4.1 ENTENDIMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Sobre o tema, o STJ, em decisões, admite que **pela ausência de** legislação específica em face **da possibilidade de registro do trade dress**, que **é um instituto** complexo, dotado de particularidades e **diversidade de elementos**, a comprovação de ocorrência da imitação para que haja a tipificação **de concorrência desleal** precisa ser minuciosa e feita caso a caso.

4.1.1 Sobre a necessidade **de proteção do trade dress**

A Ministra Nancy Andrighi quando relatora no REsp 1.843.339 que versava sobre a Engov que pleiteava pela proteção de seu conjunto-imagem em relação à Posdrink (STJ, 2019), traz na fundamentação do seu voto a necessidade jurídica **de proteção desse instituto**. Mencionando decisões anteriores, a Ministra enfatiza que, ao se submeter a Convenção de **União de Paris**, através da promulgação pelo Decreto nº75.572/75, o Brasil obrigou-se, como país signatário, a combater as práticas **de concorrência desleal, o que é** reiterado pela própria Constituição Federal de 1988. Ao relatar o caso, a Ministra Nancy Andrighi reafirma que, quando trata-se **de um produto** notoriamente famoso em seu nicho de mercado, como era o caso do Engov, restava **evidente que a** roupagem do produto seria facilmente reconhecida pelo **consumidor, fazendo com que** existisse uma probabilidade considerável de haver confusão entre mercadorias. Sendo assim, o conjunto-imagem do Engov deveria ser protegido para evitar que a similaridade dos produtos lhe causasse prejuízos.

4.1.2 Sobre os meios de prova

Sobre os meios de prova da cópia **de um trade dress**, ao fundamentar o seu voto no REsp 1.778.910, que versava a respeito da suficiência da mera comparação dos produtos similares através de fotografias como fulcro probatório plenamente eficaz para que ficasse comprovada a imitação **do trade dress, a** relatora Ministra

Maria Isabel Galloti discorreu sobre a exigibilidade da prova pericial para a comprovação do plágio quando se tratasse de casos envolvendo a replicação indevida **de trade dress**.

Em seu voto, a relatora afirma que a falta de legislação própria e, principalmente, a impossibilidade de registro **do trade dress pela legislação brasileira** tornava a tarefa de afirmar **a existência de** uma cópia do conjunto-imagem, que já **é um instituto** de difícil definição, ainda mais complicada, necessitando assim de um parecer profissional para evidenciar que as semelhanças entres os produtos têm potencial de causar um dano a empresa lesada **que possa ser** compreendido como produto de uma concorrência desleal.

Ou seja, a empresa que potencialmente teve seu conjunto-imagem replicado precisaria passar por todo o processo de comprovação de que as características originais de seu produto possam ser definidas como seu conjunto-imagem e que a semelhança com o produto concorrente causaria prejuízos consideráveis para só então conseguir defender seu possível direito **à propriedade intelectual em** face daquele que supostamente o imitou (STJ, 19 dez. 2018).

4.1.3 Sobre a competência

Quanto a competência de julgamento dos casos **envolvendo trade dress**, em face do Tema Repetitivo 950 (STJ, 05 fev. 2018) ficou decidido que esta é da Justiça Estadual já que o instituto não é registrado pelo INPI, sendo assim, não há interesse da autarquia federal quando se trata deste assunto para que este precisasse ser julgado pela Justiça Federal. No entanto, quando os casos se tratarem de nulidade de registro de marca, a competência é da Justiça Federal.

Ao fundamentar seu voto, o relator, Ministro Luis Felipe Salomão, destacou **o fato de que**, mesmo não havendo legislação própria que dite **a proteção do trade dress**, ela é assegurada **pela Constituição Federal** de 1988. Entretanto, essa proteção é feita, no Brasil, através da aplicação da Lei **de Propriedade Industrial em** sua previsão a respeito **de Concorrência Desleal**, **o** que não envolve nenhum interesse em relação a autarquia federal de registro de marca, o que afastaria a possibilidade desses casos de serem de competência federal, **fazendo com que** sejam, por fim, de competência estadual.

4.1.4 Sobre a prescrição

Em Agravo de Recurso Especial, o relator Ministro João Otávio de Noronha em Ação envolvendo a UNILEVER BRASIL LTDA e a CONOPCO INC onde a primeira pleiteava pela **proteção do trade dress do produto** MAIZENA por conta da grande semelhança encontrada no produto concorrente da segunda, MAISCERTA, deu seu voto pelo não provimento do recurso que discorria a respeito da tese da UNILEVER de que a prescrição em casos **envolvendo trade dress a** pretensão se renovaria mês a mês **uma vez que** todas as vezes **em que o produto** que supostamente copiou **o trade dress é** oferecido ao mercado, o direito da marca original seria ferido. Sua fundamentação foi a de que por conta do princípio actio nata, a pretensão que concerne à abstenção de uso do conjunto-imagem, assim como a de marca e a de nome empresarial, nasce para o titular do direito no momento em que este toma ciência de que está sendo lesado.

Sendo assim, baseando-se na jurisprudência estabelecida pelo Supremo **Tribunal de Justiça**, o prazo prescricional em relação ao direito de pleitear pela retirada de circulação de produto que tenha copiado **o trade dress de uma marca** começa a correr no momento em que a titular do direito toma conhecimento da cópia em questão.

4.2 POSSIBILIDADE DE REGISTRO PELO INPI

Há muito vem sendo discutida **a possibilidade de registro do trade dress no** INPI para tentar evitar a morosidade dos processos judiciais a respeito deste tema, justamente por conta do entendimento do STJ **de que o** conjunto-imagem trata-se de um instinto complexo demais **para que o** processo judicial seja simples.

4.2.1 O Instituto Nacional **de Propriedade Intelectual** e suas diretrizes sobre **trade dress**

O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), conforme o portal de dados abertos do governo, trata-se de uma autarquia federal intrinsecamente ligada ao Ministério da Economia que foi fundada em 1970. O intuito desta instituição é aperfeiçoar, disseminar e gerir o sistema brasileiro de concessão e proteção e garantia **de direitos de propriedade intelectual no** âmbito industrial.

Sua missão é nada mais do que fazer com que **a propriedade intelectual** impulse a inovação dentro do Brasil, **uma vez que o INPI se trata de** uma instituição que possui a finalidade legal de executar dentro do país as normas que regulam a propriedade industrial, atentando-se a sua função social, econômica, jurídica e técnica, além de se pronunciar em relação a conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre **propriedade industrial como** disposto na Lei nº 9.279, de 14/05/1996. Para tanto, o INPI oferece o serviço de **registro de marcas**, desenhos industriais, entre outros. O regimento interno do INPI originalmente não possuía previsão de registro do **de trade dress, uma vez que** a autarquia utiliza como base de seu regimento interno a Lei **de Propriedade Industrial** que não versa explicitamente sobre instituto. No entanto, mesmo diante da falta de previsão de registro, muitas empresas, como a Louboutin, em busca de uma proteção jurisdicional do conjunto-imagem **de seus produtos** entraram com requerimento para tentar assegurar a exclusividade de pelo menos parte da roupagem de seu produto. No caso da Louboutin, recentemente o pedido nº 901.514.225 de registro foi negado, **fazendo com que** a marca tivesse que apelar para o Supremo, que já havia citado em julgados anteriores que o solado vermelho da marca era um exemplo pacífico do que seria **um trade dress** passível de **ser protegido pela legislação brasileira**, garantindo uma liminar que assegurou **a proteção do** seu solado vermelho, mesmo não tendo êxito no quesito registro através do INPI (STJ, 2017, on-line).

Até aquele momento, o INPI apenas permitia o registro de elementos bastante específicos do produto, como o nome do mesmo e o desenho industrial, não o conjunto completo ou características de design em si. Mas com o de **registro de marcas** tridimensionais e, mais recentemente, cabe destacar o surgimento da Portaria nº 37 de 13 de setembro de 2021 e da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021 foi abraçada pelo regimento interno do INPI ainda foi adicionada **a**

possibilidade de registro do que foi chamado de "marca de posição".

Desde do ano de 2016 o INPI junto ao Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, **Desenhos Industriais e Indicações Geográficas** estudava uma maneira de ingressar novas modalidades de registro ao regimento interno.

Quando o estudo de inclusão de novas modalidades de registro pela autarquia atingiu um nível consistente, já no ano de 2021, o INPI convocou uma consulta pública a respeito do tema. Esta consulta envolveu várias comissões e entidades da área que analisaram a proposta de maneira crítica até finalmente chegar o momento, neste mesmo ano, do INPI junto com a CPAPD oficializar **a possibilidade de registro da "marca de posição"** (DOS SANTOS, 2024, p. 18).

4.2.2 Marcas Tridimensionais

Dentro do seu manual de marcas, o INPI traz uma espécie de não-definição do que seria esse instituto. As marcas tridimensionais não registráveis estão dispostas no inciso XXI do art. 124 da LPI, sendo excluídas de registro aquelas marcas que são compreendidas como a forma necessária, comum ou vulgar intrínseco ao produto. Ou seja, **é a forma** comum daquele produto se apresenta, usual, que não possui distintividade das outras marcas ou até mesmo que, para o bom funcionamento do que está sendo vendido, seja necessário possuir esta exata marca tridimensional (INPI, 2024).

Para títulos de exemplo do que não seriam marcas tridimensionais passíveis de patenteamento, o manual divide as formas que não asseguram registro em três. Quando se trata da forma plástica e necessária do produto **não é possível registrar** quando o produto para ser **o que é** necessita ter aquele exato formato, como é o caso da forma esférica de uma bola de futebol e a circular de um pneu. Quando se trata da forma comum ou usual, se configura pelo formato **de um produto** ser o usualmente usado pelas marcas que o comercializam, sendo caso da embalagem paralelepípeda das caixas de leite ou a forma usual de uma garrafa PET.

Por fim, a última modalidade que não permite registro **é a forma** que não pode ser dissociada de seu efeito técnico. Nestes casos, o produto para ter o efeito técnico esperado precisa possuir um formato tridimensional específico, este é o caso dos pinos das peças de plástico dos brinquedos de construção ou do formato específico da **embalagem de um** borrifador. Em ambos os casos, para funcionar, o objeto precisa ter o formato que tem.

Caso a forma tridimensional do produto não cair em nenhuma das possibilidades abordadas anteriormente, há como pleitear pelo registro da mesma. No entanto, mesmo que seja possível registrar através das marcas tridimensionais o formato original **de um produto**, há certas restrições em relação a esse registro **que fazem com que um trade dress** desse tipo não seja completamente abarcado.

O manual ressalta que cores, imagens e rótulos não são passíveis de registro e, para além disso, também ficam de fora os relevos, texturas e elementos que, mesmo exclusivos, não são imediatamente perceptíveis. Essas são características que podem englobar **um trade dress, uma vez que** fazem parte da roupagem do



produto e são sensorialmente reconhecíveis, mas ainda assim, não correspondem às exigências das diretrizes do INPI para a modalidade marcas tridimensionais.

4.2.3 ?Marcas de Posições?

Uma ?marca de posição? é definida **como um sinal distintivo que pode ser** identificado visualmente e que se apresenta como um elemento distintivo que está localizado em um local específico de um determinado suporte e que faça **com que o produto** seja facilmente identificado pelos consumidores como sendo daquela marca (DOS SANTOS, 2024, p. 23). É aquele símbolo **que pode ser** facilmente identificado pelo lugar em que se encontra no produto, sem dúvidas uma espécie **de trade dress**. Em Nota Técnica do INPI (2021, p. 1), o entendimento que ficou firmado foi o de que as ?marcas de posição? podem se configurar através de palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões, formas e as diversas combinações destes aspectos. Sendo assim, certos tipos **de trade dress**, como o exemplo do solado vermelho dos sapatos da Louboutin, que já vinha tentando o registro **de sua marca** de posição no Brasil pelo INPI desde 2009, são passíveis de serem registrados através desta nova modalidade.

Por outro lado, mesmo havendo um evidente avanço em relação ao registro **do trade dress através** das marcas de posição, ainda há um grande obstáculo a ser transpassado quando se fala **de proteção do trade dress**. Todas as modalidades de registro referem-se a sinais distintivos perceptíveis visualmente quando o conjunto-imagem **de uma marca pode ser composto** por outro tipo de distinção sensorial. Isso significa que os conjuntos-imagem que exploram o cheiro de uma loja ou até mesmo a textura de suas embalagens ainda não são passíveis de registro **mesmo com a** introdução da nova modalidade de registro pelo INPI.

Indubitavelmente, para além das marcas tridimensionais, a inclusão das ?marcas de posição? foi um avanço importante, mas **o instituto do trade dress como um todo** ainda padece de insegurança jurídica enquanto não for possível registrá-lo **como um todo**.

5. CONCLUSÃO

O trade dress, como foi demonstrado anteriormente, tem uma importância notável na atividade empresarial por assegurar que os clientes de determinada marca possam diferenciá-la das demais através de todos os elementos subjetivos que criam memórias sensoriais que farão **com que o consumidor** a reconheça e isso acaba se perdendo quando tais características deixam de pertencer a apenas uma marca específica e identificável por conta da utilização dos mesmos símbolos por marcas concorrentes com o objetivo de levar o consumidor a erro, comprando o seu produto no lugar de outro, ou a associação, quando, por conta das semelhanças facilmente identificáveis, **o consumidor acaba** adquirindo o produto **de uma marca** por conta de uma confiabilidade que este deposita em marca diversa que se parece com o primeiro devido a um artifício considerado ilegal no direito brasileiro.

Por conta disto, em sua busca por prestar amparo jurisdicional, o sistema jurídico nacional encaixou **o trade dress** como um instituto a **ser protegido pela Lei de Propriedade Industrial** através de suas vedações às práticas **de Concorrência Desleal**, **uma vez que** a consequência de cópia **de um trade dress**, justamente, se



encaixa com as possibilidades **de uma marca**, através de artifícios, causar confusão e associação em relação a clientela para que tenha uma vantagem econômica que é considerada como uma prática ilícita **de Concorrência Desleal** dentro do mercado econômico na modalidade que define como crime a utilização e imitação de outrém da expressão ou do sinal de propaganda alheios para que possa, desta forma, **criar confusão entre** o que está sendo vendido ou estabelecimentos.

A **Concorrência Desleal** é uma das formas de assegurar que a atividade empresarial segue um ritmo saudável. A concorrência em si não é vedada **pelo ordenamento jurídico**, muito pelo contrário, ela é incentivada e assegurada **como um dos** princípios fundamentais do Direito Empresarial através da Livre Concorrência que está prevista **na Constituição Federal** de 1988.

Entretanto, **para que a** concorrência seja saudável ao ponto de se tornar o motor que mantém as relações comerciais **das empresas em** relação aos seus consumidores funcionando de forma ativa e corretamente, esta precisa ser justa, estando assim **de acordo com o que é** permitido pela lei, alcançando limite nas práticas que são definidas legalmente como ilícitas por prejudicarem o bom andamento do mercado. **A Concorrência Desleal** é uma dessas práticas abusivas que causam prejuízo para as relações comerciais, desde as empresas que são lesadas até o consumidor.

Esta necessidade de manter o campo concorrencial funcionando de maneira correta **é o que faz com que o instituto do trade dress** venha com uma urgência de proteção que, de forma objetiva, pode ser facilmente compreendida como uma repreensão **à Concorrência Desleal**.

É por isso que mesmo não havendo ainda **a existência de** lei específica para a salvaguarda **o trade dress**, as marcas recorrem ao judiciário para resolver os problemas envolvendo tal instituto. Com o passar do tempo foi se criando precedentes e então jurisprudência que englobava a forma como deveria ser tratado esse instituto dentro dos tribunais. Foi desta forma que surgiu entendimentos em relação a competência de julgar sobre o tema, **da necessidade de se proteger o trade dress**, a definição de qual é o prazo prescricional do direito de pleitear o direito além dos meios pelos quais se pode provar **a existência de** uma cópia ilícita do conjunto-imagem.

No entanto, apenas ter a possibilidade judicial de combater às limitações **ao trade dress através da Concorrência Desleal**, tanto em relação a sua modalidade de confusão quanto na hipótese de associação, certamente, não oferece amparo o suficiente para este instituto. Esse é um dos motivos pelos quais há grandes discussões a respeito **da possibilidade de registro do trade dress no Brasil**.

Em outros lugares do mundo, onde as discussões a respeito desse tema são mais antigas e já produziram resultados eficazes. Uma lei específica que permita o patenteamento vem se mostrando como a melhor maneira de defender **o trade dress do** plágio e tornar o litígio mais diligente, como é o caso da Lanham Act, mas **a possibilidade de** registro já é suficientemente eficiente para uma melhor defesa deste instituto.

Enquanto o judiciário já vem atuando ativamente em favor **da proteção do**



instituto do trade dress, recentemente vem surgindo novidades quando se trata de legislar sobre o tema. Depois de alguns anos estudando a possibilidade de incluir o trade dress de alguma forma como hipótese de registro pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual para dessa forma impedir que marcas concorrentes possam utilizar a marca para indicar a distinção do produto, duas modalidades de registro surgem neste cenário.

A primeira trata-se das marcas tridimensionais, que buscam permitir que as marcas registrem os formatos diferenciados de seus produtos se estes conseguirem se encaixar dentro dos limites estabelecidos pelo manual do INPI. O manual descreve que esses formatos que são passíveis de registro de um produto é caracterizado por ser distinto dos demais concorrentes e não tenha um formato que seja comum, necessário ou intrinsecamente funcional.

Além disso, em 2021, através de uma Portaria e uma Nota Técnica desenvolvida pelo INPI e pelo CPAPD, foi integrada às diretrizes do INPI a possibilidade de registro de marcas de posições?. Estas são definidas como aquela marcas que são constituídas pela aplicação de um signo distintivo localizado de maneira singular e específica de um determinado suporte que faça com que o conjunto inteiro seja distintivo, tornando assim o conjunto diferenciado dos demais concorrentes ao ponto de seja facilmente possível identificar produtos ou serviços e diferenciá-los de outros, mas apenas se aplicação deste sinal não configurar uma efeito técnico ou funcional necessário para o bom funcionamento do produto.

Por mais que as marcas de posições? e as marcas tridimensionais não sejam, por si só, o trade dress, ambas fazem parte deste universo, mesmo não o englobando como um todo. Evidentemente, com o surgimento dessas modalidades de registro, surgem novos questionamentos a respeito de como o judiciário vai lidar com o envolvimento do INPI em casos de violação de trade dress que também sejam marcas de posições devidamente registradas, como é o caso da competência de julgamento dos casos que envolvem esse tema.

A possibilidade de registrar as marcas de posições? e as marcas tridimensionais é um enorme avanço em relação à tutela do trade dress uma vez que assegura que pelo menos que as expressões visuais desse instituto sejam passíveis de patenteamento. Inequivocamente, esse é um grande passo em direção a uma prestação jurisdicional eficiente para a proteção do instituto do trade dress, mas enquanto ainda não é possível abrangê-lo como um todo, continua cabendo ao judiciário a utilização da Concorrência Desleal para assegurar a exclusividade dos sinais distintivos que ainda não são passíveis de registro.

O mundo está em uma constante evolução em todos os aspectos possíveis e as novas relações exigem dinamismo e liberdade, mas também necessitam do amparo estatal. O direito, como norma social, não pode ficar engessado diante das mudanças bruscas da realidade e deve acompanhar o desenvolvimento da sociedade para ampará-la em relação aos novos direitos e deveres que não param de nascer (NETO, p. 412).

BIBLIOGRAFIA

ARAUJO, Cristiano Reis. Desenho industrial e direito autoral: a possibilidade de



dupla proteção do design de moda **no ordenamento jurídico brasileiro**. In: ROSINA, Mônica S. G.; CURY, Maria Fernanda, (Coord.). Fashion Law: direito e moda no Brasil. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 131-153.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso **de concorrência desleal**. Rio de Janeiro: **Lumen Juris**, 2022. 412 p.

BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Trad. Hortênsia dos Santos, Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1991.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Página 1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 31 de maio de 2024.

BRASIL. Instituto Nacional **da Propriedade Industrial**. Minuta de Portaria: Marcas - Depósito - Consulta Pública. Rio de Janeiro: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaPortariaMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Instituto Nacional **da Propriedade Industrial**. Nota Técnica CPAPD Marcas. Rio de Janeiro: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaNotaTcnicaCPAPDMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos **à propriedade industrial**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 30 maio, 2024.

BRASIL. Supremo **Tribunal de Justiça**. Acórdão nº 201500535587. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201500535587&dt_publicacao=05/02/2018. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Supremo **Tribunal de Justiça**. **Recurso Especial nº 1.677.787 - SC** (2015/0279704-9). Recorrente: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda Motor Co. Ltd.) e Moto Honda da Amazônia Ltda. Recorrido: Garthen Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, DF, 26 de setembro de 2017. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202002115913&dt_publicacao=21/10/2022. Acesso em: 31 maio 2024.

BRASIL. Supremo **Tribunal de Justiça**. **Recurso Especial nº 1.778.910 - SP** (2016/0185736-0). Recorrente: Ritter Alimentos S/A. Recorrido: Kiviks Marknad Indústrias Alimentícias S.A. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, DF, 06 dez. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601857360&dt_publicacao=19/12/2018. Acesso em: 30 maio 2024.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. v. I, parte I ? **Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos**. 3ª ed., 2ª tiragem. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc. Disponível em: <https://fashionapparellawblog.lexblogplatformthree.com/wp-content/uploads/sites/194>



/2012/09/Christian-Louboutin-S_A_-v_-Yves-Saint-Laurent-Am_.pdf.Acesso em: 30 maio 2024.

DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. Trade Dress and Design Law. Aspen Publishing, 2022. 608 p.

FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDS). Decisão do **Tribunal de Justiça** de Goiás confere proteção à configuração visual de lojas. Disponível em: <https://ids.org.br/decisao-do-tribunal-de-justica-de-goias-confere-protECAo-a-configuracao-visual-de-lojas/>. Acesso em: 08 jun. 2024.

INSTITUTO NACIONAL **DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL** (INPI). Análise de pedidos de marca tridimensional e **de marca de** posição. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713_An%C3%A1lise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_posi%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 08 jun. 2024.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias da Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

NETO, Antônio Luiz Machado. Sociologia Jurídica. **São Paulo: Saraiva**, p. 412.

RED BULL GMBH V CHIA KHIM LEE FOOD INDUSTRIES PTE LTD [2012] ATMO 7. Australian Trade Marks **Office**. Disponível em: <http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/ATMO/2012/7.html>>. Acesso em: 7 de junho de 2024.

SANTAELLA, Lúcia. **O que é** semiótica. São Paulo: Editora Brasiliense, 2005.

SANTAELLA, Lúcia. **O que é** Semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1983. 103 p.

SANTOS, Felipe Ferreira Simões dos. Marca de posição: aplicabilidade da tutela proprietária ao sinal identificador de prestação de serviço. **Rio de Janeiro: Thoth**, 2024. 139 p.

SOARES, José Carlos Tinoco. Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem. São Paulo: Edição Tinoco Soares, 2004.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no **Recurso Especial n. 201500535587**. Publicado em: 05 fev. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201500535587&dt_publicacao=05/02/2018. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no **Recurso Especial n. 201601857360**. Publicado em: 19 dez. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601857360&dt_publicacao=19/12/2018. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no **Recurso Especial n. 201903093178**. Publicado em: 05 dez. 2019. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201903093178&dt_publicacao=05/12/2019. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no **Recurso Especial n. 202201086955**. Publicado em: 26 maio 2023. Disponível em:



https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202201086955&dt_publicacao=26/05/2023 Acesso em: 08 jun. 2024.

Trademark Act of 1946. Disponível em:

https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf.

Acesso em: 30 maio 2024.

Two Pesos, Inc. v. **Taco Cabana, Inc.**, 505 U.S. 763, 764 (1992). Disponível em:

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>. Acesso em: 08 jun. 2024



=====

Arquivo 1: [KPS TCC - revisado.docx.pdf \(7317 termos\)](#)

Arquivo 2: <https://www.migalhas.com.br/depeso/375506/trade-dress-e-concorrencia-desleal--parte-ii> (3042 termos)

Termos comuns: 127

Similaridade: 1,24%

O texto abaixo é o conteúdo do documento [KPS TCC - revisado.docx.pdf \(7317 termos\)](#)

Os termos em vermelho foram encontrados no documento

<https://www.migalhas.com.br/depeso/375506/trade-dress-e-concorrencia-desleal--parte-ii> (3042 termos)

=====

A ANÁLISE DA PROTEÇÃO JURÍDICA DO **INSTITUTO DO TRADE DRESS** FACE
ÀS PRÁTICAS **DE CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL**

KEILA PEREIRA SANTOS

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar **a forma como** o **ordenamento jurídico brasileiro** vem garantindo a prestação jurisdicional às empresas quando se trata do **instituto do trade dress** uma vez que não há legislação específica. Para tal, busca-se conceituar o que seria **o trade dress** além de demonstrar **a forma como** este instituto é tratado no Brasil em comparação com o resto do mundo, abordando como os institutos legais que atualmente legislam a respeito da Concorrência Desleal se encaixam de maneira prática na proteção do conjunto-imagem e estudando as consequências disso dentro dos tribunais através dos entendimentos do Supremo **Tribunal de Justiça** e, por fim, pretende-se destacar os avanços em relação **a possibilidade de registro do trade dress** através do INPI no âmbito nacional.

Palavras-chave: Concorrência Desleal, Direito Empresarial, Direito Concorrencial, Propriedade Industrial, trade dress, conjunto-imagem.

ABSTRACT

The present work aims to analyze the way in which the Brazilian legal system has guaranteed jurisdictional provision to companies when it comes to the trade dress institute, since there is no specific legislation. To this end, it will seek to conceptualize what trade dress is, in addition to demonstrating the way in which this institute is treated in Brazil in comparison with the rest of the world, addressing how the legal institutes that currently legislate regarding Unfair Competition fit together in a practice in protecting the trade dress and studying the consequences of this within the courts through the understandings of the Supreme Court of Justice. Finally, it is intended to highlight the advances in relation to the possibility of registering trade dress through the INPI at the national level.

Keywords: Unfair Competition, Business Law, Competition Law, Industrial Property, trade dress, image set.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 2. O TRATAMENTO JURÍDICO DA PRÁTICA DA



CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL 2.1 **CONCEITO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL** 2.1.1 Da possibilidade de confusão e associação 2.2 **PREVISÃO LEGAL** 3. **O INSTITUTO DO TRADE DRESS** 3.1 **CONCEITO DE TRADE DRESS** 3.2 **A IMPORTÂNCIA DO TRADE DRESS PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL** 3.2.1 Uma Breve Introdução Sobre Semiótica 3.2.2 **O trade dress do estabelecimento** 3.2.3 Exemplos práticos **de trade dress** 4. **A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS NO ORDENAMENTO BRASILEIRO** 4.1 **ENTENDIMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA** 4.1.1 Sobre a necessidade de proteção **do trade dress** 4.1.2 Sobre os meios de prova 4.1.3 Sobre a competência 4.1.4 Sobre a prescrição 4.2 **POSSIBILIDADE DE REGISTRO PELO INPI** 4.2.1 O Instituto Nacional **de Propriedade Intelectual** e suas diretrizes sobre trade dress 4.2.2 Marcas Tridimensionais 4.2.3 ?Marcas de Posições? 5. **CONCLUSÃO BIBLIOGRAFIA**

1. INTRODUÇÃO

O trade dress, também conhecido doutrinariamente no Brasil como conjunto-imagem, nada mais é do que o conjunto de características utilizadas por uma determinada marca que faz com que esta possa ser facilmente reconhecida por seus consumidores. Esses símbolos, geralmente abstratos, podem ser utilizados tanto pela marca no geral quanto por um produto específico e visam uma diferenciação por parte do público consumidor em relação às marcas concorrentes. A discussão sobre o resguardo **do trade dress** por parte das empresas não é exatamente nova do ponto de vista mundial. Pode-se usar como exemplo a Lanham Act, lei norte-americana que trata sobre **o trade dress**, que é do ano 1946, entretanto, no Brasil, a discussão sobre esse tema é recente, por mais que tanto a doutrina quanto a jurisprudência já reconheça a existência **do trade dress**.

Para as empresas, a formação de um **trade dress** é uma inovação extremamente rentável uma vez que diferenciar seu produto/serviço da concorrência dá vantagens econômicas consideráveis àqueles que criaram uma roupagem diferente para o produto/serviço oferecido e é justamente por isso que a falta de proteção a essas criações cria uma insegurança jurídica. Não poder patentear as inovações utilizadas por uma marca para se diferenciar das demais faz com que estas fiquem sujeitas ao plágio.

É aí que surge o maior problema em relação **ao trade dress quando** se trata do sistema legal brasileiro: não há legislação específica que verse sobre o tema. A Constituição Federal assegura a proteção aos símbolos empresariais tal como a lei **de propriedade intelectual** que protege a maior parte dos signos que compõem **a vestimenta de uma marca**. Ou seja, alguns desses sinais, isoladamente, podem ser registrados, mas a vestimenta do produto/serviço como um todo não possui nenhum **tipo de proteção** legal assegurada.

Isso porque os dispositivos legais vigentes tratam de sinais extremamente específicos, enquanto os aspectos que formam **o trade dress** são muito mais abrangentes e subjetivos. Esse é um instituto abstrato, definido, no Brasil, exclusivamente pela doutrina e pelo entendimento jurisprudencial, com uma difícil maneira de ser firmado na prática. Um **trade dress pode ser** formado pelo cheiro **de**



uma determinada embalagem, pelo **modus operandi da** empresa, a cor utilizada e outros milhares de detalhes subjetivos que ultrapassam os sinais gráficos que são protegidos pelas leis já existentes.

Diante da necessidade de garantir a prestação jurisdicional, o sistema judiciário brasileiro tem utilizado da melhor maneira possível os dispositivos da lei de proteção industrial em relação à **concorrência desleal** para punir os casos de plágio e garantir a singularidade **do trade dress** das marcas. No entanto, a aplicação desta lei de forma prática apresenta certas problemáticas em relação à atividade empresarial. Ela exige certas burocracias judiciais, como a necessidade de passar por uma perícia grafotécnica para a comprovação de que, de fato, o conjunto-imagem da empresa lesada pode ser considerado como **seu trade dress**, para só então haver a potencial proteção desse instituto.

Dentro desse contexto, por conta da falta de patenteamento, as marcas que estão sendo acusadas de terem plagiado podem se valer de princípios do Direito Empresarial como o **da Livre Concorrência** para justificar o uso de similaridades com uma marca diversa uma vez que, se não há registro, não há como afirmar que aquela característica é especial **de uma marca e** não de domínio comum.

Resta incontestável diante que a falta de proteção legislativa gera uma clara insegurança jurídica que precisa ser sanada pelo Estado uma vez que é seu dever garantir o devido amparo jurisdicional.

Uma vez que o objeto deste trabalho é **a inexistência de** legislação própria de proteção **do trade dress e a forma como** isso impacta na proteção do bem jurídico diante da necessidade de prestação jurisdicional **do trade dress**, sendo a pesquisa realizada através de pesquisa bibliográfica, tendo a lei, a doutrina e a jurisprudência e artigos acadêmicos como principais objetos de estudo.

A abordagem adotada é a qualitativa, onde serão analisados os aspectos subjetivos que compõem o tema que será debatido no corpo da pesquisa, para que este seja avaliado e seja absorvido de forma crítica através dos pontos levantados pelas referências bibliográficas

2. TRATAMENTO JURÍDICO DA PRÁTICA DA **CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL**

Quando se fala **de trade dress** dentro do **ordenamento jurídico brasileiro**, é preciso compreender que, de maneira geral, os tribunais e a doutrina vem utilizando da Lei de Proteção Industrial como maneira de proteção deste instituto. Mais precisamente, é utilizada a previsão de vedação à **Concorrência Desleal** como forma de assegurar que as empresas terão direito a pleitear pela exclusividade da roupagem de seus produtos diante de uma possível imitação de seu conjunto-imagem pelas demais marcas, evitando um desequilíbrio no mercado derivado de uma concorrência ilícita.

2.1 **CONCEITO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL**

A concorrência é um fenômeno intrínseco ao âmbito das relações comerciais. Pedro Marcos Nunes Barbosa (2022, p. 36) coloca a concorrência como uma das espécies do gênero competição, junto com a rivalidade. O autor ressalta que a competição em gênero, e conseqüentemente a concorrência como sua espécie,



deriva de um bom funcionamento do sistema econômico pois não se aplica necessariamente a uma existência de mercado por si só, uma vez que há **a ocorrência de** monopólio neste caso, e também não se consoma com a pluralidade de agentes, porque há **a possibilidade de** formações de cartéis. Para haver competição - e logo concorrência - as relações empresariais precisam estar de acordo com os interesses públicos primários e secundários.

Mas, partindo do gênero para a espécie, Pedro Marcos Nunes Barbosa (2022, p. 39-45) minúcia a diferença entre a rivalidade - exemplificando com grandes obras da cultura popular como Romeu e Julieta - que é uma espécie de competição que atua no âmbito existencial, e a concorrência - representada através das relações opositivas entre marcas como Coca-Cola e Guaraná Antártica e Apple e Samsung - que se conceitua como uma espécie voltada para um ganho pecuniário.

Em termos práticos, enquanto a rivalidade está ligada a um sentimento de ódio e aversão entre os entes por motivos pessoais que despertam sentimentos intensos, até mesmo violentos, a concorrência é um aspecto voltado ao ganho de capital, a necessidade de ser preferência e referência no mercado **em detrimento de** outro ente, **a busca por uma** vantagem econômica em relação aos demais, totalmente voltado ao âmbito patrimonial.

É preciso compreender que a liberdade de concorrência é um dos princípios base do Direito Empresarial (CF, art.170, caput). Este assegura a liberdade das entidades empresariais a utilizarem os mais diversos meios para estabelecer uma concorrência com as demais marcas que estão ativamente integradas ao mercado, sendo assim as entidades empresariais dotadas desta liberdade essencial para o exercício de sua atividade econômica por uma permissão da própria Constituição Federal. É indubitável o fato de que uma comercialização saudável configura-se como uma relação proporcional entre a oferta e demanda e a capacidade do consumidor de poder escolher obter um **bem ou serviço** das mãos de fontes distintas.

Neste cenário, torna-se uma necessidade do Estado que o mercado não seja regido por uma espécie de capitalismo selvagem em que toda forma de concorrência na corrida pelo capital seja legalmente aceitável e é por isso que a legislação ao mesmo tempo que assegura a livre concorrência como uma das artérias do âmbito comercial também impõe limites para que esta liberdade não cause situações como ?antropofagia econômica?, o ?darwinismo jurídico? e hipertrofias das searas mais fortes (BARBOSA, 2022, p.110).

2.1.1 Da possibilidade de confusão e associação

Enquanto a confusão se configura por semelhanças na roupagem de mercadorias de marcas diversas levarem o cliente a erro, pensando estar comprando o produto **de uma marca** quando na verdade se trata de outra, a associação, como distingue Maitê Moro, está pautada no fato das semelhanças de roupagem entre marcas diversas levarem o consumidor a entender que há algum tipo de ligação entre estas, o que faz com que este, confiando na marca original, compre o produto daquela que se parece com ela pelo senso de confiabilidade (2003, p.287). Essa prática também é prevista por lei como parte da concorrência

desleal, mesmo sendo mais difícil de ser identificada.

2.2 PREVISÃO LEGAL

O **ordenamento jurídico brasileiro** estabeleceu que o princípio constitucional **da livre concorrência**, assim como os demais, precisa ser aplicado de maneira crítica, sendo tratado como uma cláusula que de forma alguma é absoluta e de maneira a ser assegurado de que não haverá nenhum tipo de ferimento deste ao ser delimitado por normas que restrinjam esta liberdade em prol de uma atividade comercial saudável como um todo, protegendo o regime social empresarial mesmo que em detrimento da liberdade particular, se esta for uma ameaça (FORGIONI, 1998, pgs. 229-230). Uma das formas de combate a uma concorrência prejudicial ao sistema econômico nacional é a vedação **à concorrência desleal**, que está prevista na lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O artigo 195 da Lei nº 9.279/95 (BRASIL, 1996) traz um rol de condutas que são consideradas ilícitas por se tratar **de concorrência desleal**. Ou seja, ações que são lidas como subterfúgios para prejudicar o concorrente que são inadmissíveis por lei. Uma dessas ações consideradas como o ilícito **de concorrência desleal**, prevista no inciso IV do artigo supracitado, é o ato de utilizar ou imitar expressão ou sinal de propaganda alheios de uma maneira capaz de gerar confusão entre as mercadorias ou estabelecimentos.

Isto porque a distintividade da marca na atividade empresarial é tão essencial **que a possível** perda da originalidade deste por meio de cópias feitas pelos concorrentes é um problema incontestável. Quando **a vestimenta de um produto ou serviço é** copiada por outra marca, a empresa original acaba perdendo não somente a exclusividade de sua criação, como também a demanda de suas vendas uma vez que as similaridades entre as mercadorias de marcas diferentes pode levar o consumidor desatento ao erro (ARAÚJO, 2018, p.139).

No Brasil, este dispositivo jurídico vem sendo utilizado pelos tribunais para além de sua intenção inicial de abarcar a proteção de expressão ou sinal de propaganda previamente registrados. Com a falta de legislação própria, a Lei de Propriedade Industrial acabou tornando-se instrumento de proteção do **instituto do trade dress** em uma espécie de analogia.

3. O INSTITUTO DO TRADE DRESS

Dentro do universo do direito empresarial, é indubitável o fato de que o coração da comercialização é a relação proporcional entre a oferta e a demanda e a capacidade do consumidor de poder escolher obter um **bem ou serviço** na mão de fontes distintas. Vende mais aquele que mais se destaca e, com o passar do tempo, as empresas passaram a investir pesadamente em formas de marketing e publicidade que induzam o consumidor a optarem pela sua marca em detrimento das outras ao mesmo tempo em que valorizam o seu produto, tornando-o não somente consumido como também desejado. É nesse cenário competitivo que surge a figura **do trade dress** em toda sua complexidade.

3.1 CONCEITO DE TRADE DRESS

O **trade dress**, também conhecido como conjunto-imagem, segundo o autor **José Carlos Tinoco Soares** (2004, p. 213), como o próprio nome sugere, trata-se do



vestimento **de uma marca** ou de determinada mercadoria. Este é formado por **todos os elementos** que compõem **a identidade visual de uma marca** e faz com que seu produto seja reconhecido instintivamente pelos consumidores. O autor traz **o conceito de trade dress como o look and feel** - o ver e sentir -, a forma original **de um produto** se destacar no mercado, que pode ser através de uma cor, uma textura, uma embalagem entre outras combinações de elementos que formam uma espécie de uniforme.

Graeme B. Dinwoodie e Mark D. Janis (DINWOODIE, JANIS, 2022, p.64), **por sua vez**, trazem também como parte do conceito **do trade dress** a referência a este como **product's configuration** ou, de uma maneira mais ampla, **product's design** para pontuar o fato de **que o conjunto-imagem** pode ser detectado de diversas formas quando se trata da sua definição por ser um instituto abstrato. No entanto, é imprescindível que esta vestimenta seja destacável em meio às demais e que leve o consumidor a reconhecer a procedência de determinado objeto a venda de maneira quase inconsciente. Além disso, Tinoco Soares (2004, p.213) ainda reforça **que o conjunto-imagem** não se limita a logomarcas ou desenhos gráficos facilmente identificáveis, mas abrange aspectos abstratos no limite da criatividade daqueles que desenvolvem todo **o conceito de uma marca**.

3.2 A IMPORTÂNCIA **DO TRADE DRESS** PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL

Quando se trata da comercialização, é indubitável que as empresas estão sempre em busca de novas maneiras de impulsionar o consumo dos produtos que oferecem diante do cenário competitivo do mercado. A criação de uma forma nova de identificação de sua mercadoria é uma das maneiras de chamar atenção do consumidor para o que está sendo oferecido. João Gama Cerqueira (2012, pgs. 240-241) destacou em sua obra que a formação de um diferencial por parte de uma empresa implica indiscutivelmente em uma vantagem substancial desta em relação às suas concorrentes no mercado uma vez que um design criativo muitas vezes leva o consumidor a dar preferência a determinada marca em detrimento das outras por seu produto ser esteticamente mais atrativo.

Através desses signos distintos, as marcas conseguem fidelizar o cliente e tornar o processo de reconhecimento **do produto** e posteriormente de compra mais fácil e rápido, afinal, quando a marca do produto torna-se facilmente reconhecida por causa da forma que este se apresenta, o comprador acaba sendo guiado justamente pelo reconhecimento, muitas vezes nem conferindo se trata-se realmente da marca desejada.

Gama Cerqueira, ao discorrer sobre o tema em sua obra sobre propriedade intelectual pontuou enfaticamente a grande relevância da formação de uma imagem única - que difere seu produto dos demais ofertados - no campo da concorrência industrial uma vez que é o objetivo dos fornecedores torna-se preferência do público e também distingui-los **para que se torne** ao mesmo tempo desejado pelos compradores e identificável para estes (CERQUEIRA, 2012, pgs 240-241). Quando uma marca investe na formação de um trade dress, seu objetivo, de forma clara, é a reconhecibilidade do produto de forma instintiva e diferenciada pelo consumidor. É necessário que o produto ofertado consiga passar informações



implícitas sobre qual marca ele representa através do que pode ser reconhecido sensorialmente pelo público. **Ou seja, o trade dress pode** se configurar não apenas por um determinado design ou cor que é reconhecido facilmente de maneira visual ou por uma textura transmitida pelo tato, podendo também envolver qualquer um dos cinco sentidos **e até mesmo** misturá-los.

3.2.1 Uma breve introdução a respeito de semiótica

Ao se falar do **instituto do trade dress**, acaba sendo indispensável esmiuçar brevemente nos estudos referentes à semiótica, uma vez que esta é a responsável principal da formação de um conjunto-imagem.

Em sua obra, a autora Lúcia Santaella (2002, p. 13) define semiótica como uma ciência que se debruça a estudar todas as alternativas de linguagens, ou seja, seu objeto de investigação concentra-se em examinar as diversas formas de constituir um fenômeno de produção de significado. Isso significa que esse campo de pesquisa se relaciona intrinsecamente com a comunicação de significados que não se restringem ao campo verbal, mas engloba os diferentes fenômenos comunicativos.

Esses fenômenos que são objeto de estudo da semiótica, estão centrados na maneira como a mente humana interpreta palavras específicas, determinados símbolos, sons, cheiros ou qualquer outra expressão através da qual é possível captar um significado. Um exemplo usual dessa comunicação não-verbal seria o funcionamento de um semáforo que, sem emitir uma só palavra e exclusivamente através de cores, consegue transmitir mensagens para os interlocutores a fim de organizar o funcionamento do trânsito. A compreensão dessa expressão linguística é absolutamente comum no funcionamento da sociedade atual, mesmo que, na maior parte do tempo, passe despercebida, mas esse é exatamente o papel da semiótica. Acontece que, diferente do sinal de trânsito, que expressa uma mensagem única e universalmente conhecida, dentro do campo da semiótica é possível que o mesmo signo provoque interpretações diferentes para cada interlocutor. O autor Roland Barthes afirma que cada um dos sistemas de significantes atuam como uma unidade de práticas e técnicas dentro do plano dos significados e que essas unidades transmitem à parte dos consumidores deste sistema diferentes conhecimentos. Esse fenômeno explicaria como que o mesmo signo acaba sendo interpretado de forma diversa por indivíduos diferentes sem, entretanto, deixar de pertencer a uma língua específica. Isso significa que vários léxicos, que se dividiram em várias possíveis unidades de significados, podem simplesmente coexistir até mesmo para o mesmo indivíduo que o interpreta, fazendo assim com que a visão deste sobre a mensagem a ser decodificada pode se tratar de leituras diferentes e com graus maiores ou menores de profundidade (1971, p. 49).

Santaella (1983, pgs. 11 - 12) explica, sobre este tema, de maneira detalhada a respeito de como os sinais codificados fazem parte de um intrincado sistema de linguagem não-verbal. A semiótica **de um produto** estabelece perante a sociedade o valor do mesmo e é importante ressaltar como, de certa forma, todas essas informações implícitas muitas vezes são mais influentes do que qualquer mensagem explícita.



É neste ponto que a semiótica se mostra essencial para o desenvolvimento de um **trade dress** de sucesso. Este instituto utiliza totalmente deste fenômeno para não somente surpreender a clientela através de uma roupagem inovadora para seus produtos, mas também para passar mensagens específicas que ficam marcadas no imaginário popular, fazendo assim com que os consumidores se sintam inclinados a optarem por aquela marca em comparação com as demais disponíveis no mercado de mesmo nicho.

Essa forma de reconhecimento de certas marcas através de **seu trade dress** é tão potente que, muitas vezes, apenas a disposição de cores **de um produto** já é suficiente para causar confusão aos consumidores. Quando se fala da atuação da semiótica tratando-se da roupagem **de uma marca**, é fácil perceber a quão provável é o fato de haver confusão entre duas concorrentes que apresentam seus produtos de forma semelhante, mas esta não é a única maneira da cópia de um conjunto-imagem trazer prejuízos para a marca original, uma vez que, para além da confusão, há também **a possibilidade de** associação por parte do consumidor, ambas as condutas se encaixando no que é considerado Concorrência Desleal.

3.2.2 O **trade dress** do estabelecimento

Não são apenas os produtos de uma empresa que podem formar um trade dress, mas o próprio estabelecimento comercial também pode apresentar uma roupagem específica e identificável daquela marca. João da Gama Cerqueira evidencia que dentro da própria Lei de Propriedade Industrial há a previsão **de combate à Concorrência Desleal** se tratando da hipótese em que empresas concorrentes buscam, através do uso de signos específicos provocar confusão no consumidor em relação aos estabelecimentos por meio de similaridades de sua disposição externa como é o caso das fachadas, vitrines, **o modus operandi** do atendimento, **até mesmo o** cheiro da loja. É considerada essa prática ilícita uma vez que esses elementos copiados sejam suficientemente específicos ao ponto de que haja **confusão entre os** estabelecimentos. (CERQUEIRA, 2012, p. 284).

3.2.3 Exemplos práticos **de trade dress**

Por mais que a sua regulamentação venha caminhando a pequenos passos ao redor do mundo desde a segunda metade do século XX, **o trade dress** em si não é um instituto novo. Muitas empresas através dos anos consagraram seus produtos de uma maneira tão única ao ponto de se tornarem referência para estes. Isso levou às marcas a investirem no reconhecimento facilitado de seus produtos pelos consumidores por perceberem que ter este diferencial era um artifício eficiente para potencializar as vendas e se firmar no mercado. Assim, aos poucos, várias empresas firmaram o que, a longo prazo, ficou conhecido como seu conjunto-imagem.

Um dos casos notáveis do uso **do trade dress** por uma marca é o solado vermelho dos saltos da marca que pertence à Christian Louboutin, um reconhecido estilista de sapatos que, com o intuito de diferenciar seu produto dos demais, teve a ideia de pintar os solados de vermelho depois de notar as unhas pintadas de esmalte cor de escarlata das funcionárias de sua loja e desde então essa característica se tornou reconhecidamente **de sua marca** ao ponto de que, em



alguns países do mundo, seu conjunto-imagem é registrado, principalmente depois do enorme litígio contra a grife Yves Saint Laurent que lançou em 2011 uma linha de sapatos monocromáticos, onde haveria um absolutamente vermelho - inclusive o solado - que se encerrou com a Louboutin como vencedora, assegurando assim a exclusividade de **seu trade dress** através da Lanham Act (United States Court Of Appeals For The Second Circuit, 2012, pgs 1-31).

Também envolvendo a utilização de cores, ainda em 2012, a Red Bull ingressou com uma ação **contra a empresa** Altana Gida Anonim Sirketi na Austrália, utilizando a lei "Trade Marks Act 1995" a fim de assegurar a exclusividade da utilização da disposição de cores da latinha de seu energético. A Red Bull alegou que, por ser uma empresa líder no mercado de vendas de energético e o design da lata do produto já ser de fácil reconhecimento pelos consumidores a utilização das mesmas cores com disposições semelhantes pelo energético Replay causaria confusão aos clientes na hora da compra, potencializando a probabilidade destes serem levados a erro. Por conta da sua clara distintividade dentro do nicho, a Red Bull saiu vencedora da batalha judicial (Australian Trade Marks Office, 2012).

Se tratando, inclusive, **de trade dress do** estabelecimento comercial, no Brasil, há um caso emblemático deste tema que se consagrou como um dos primeiros precedentes no cenário jurídico nacional a respeito **do trade dress**. Ari Svartsnaider, fundador da empresa Mr. Cat, em um passeio pelo shopping em Goiânia tinha se deparado com esta loja denominada Mr. Foot que tinha todas as características criadas por Ari especialmente para sua loja. Em seu relato, o fundador da Mr. Cat destaca que tudo era incrivelmente similar à sua empresa, ideias, desde o saco de embalar o sapato até a letra do logo e a arquitetura.

Indignado, Ari Svartsnaider procurou seu advogado, que o informou sobre a falta de legislação **própria dentro do ordenamento jurídico brasileiro** para proteger **o trade dress**, mas mesmo assim Svartsnaider insistiu em tentar proteger **o conjunto-imagem de** sua loja, ingressando então com uma ação em busca de comprovar que houve Concorrência Desleal por parte da Mr. Foot. No ano de 2003, seis anos depois de ter ingressado com a ação, Svartsnaider conseguiu assegurar a exclusividade **do trade dress do** seu estabelecimento comercial, criando assim precedente para que outras empresas buscassem pelas vias judiciais a proteção de seus respectivos institutos (IDS, 2024).

Diante disso, a distintividade da marca na atividade empresarial mostra-se tão essencial **que a possível** perda da originalidade deste por meio de cópias feitas pelos concorrentes é um problema incontestável. Quando um conjunto-imagem é copiado por outra marca, a empresa original acaba perdendo não somente a exclusividade de sua criação, como também a demanda de suas vendas uma vez que as similaridades entre produtos de marcas diferentes pode levar o consumidor desatento ao erro, sendo necessário assim uma devida regulamentação (ARAÚJO, 2018, p.139).

4. A PROTEÇÃO JURÍDICA **DO TRADE DRESS NO** ORDENAMENTO BRASILEIRO

As discussões ao redor do mundo **sobre a proteção** jurídica **do trade dress**

não são tão recentes quanto no Brasil já que os EUA foram um dos pioneiros a legislar sobre a alternativa da proteção do conjunto-imagem de uma empresa através da Lanham Act (1946, section 45), lei que se tornou referência para os demais países do globo quando se trata de proteger este instituto e promover o registro do mesmo.

Um dos exemplos que podem ser citados da aplicação da lei estadunidense em relação é o caso *Two Pesos, Inc. vs Taco Cabana, Inc.* (2013, p. 14), em que o coração da discussão foi a possibilidade de proteção do trade dress em relação à lei de marcas registradas através da constatação de distintividade. Depois desse julgado ficou estabelecido que a Lanham Act protegeria o conjunto-imagem que deveria ser comprovado através de duas características: distintividade e possibilidade de confusão por parte dos consumidores e desde então cada vez mais as empresas buscaram registrá-lo através da Lanham Act (1946, p. 34).

No Brasil, os tribunais utilizam em casos de cópia de trade dress a Lei nº 9.279 (1996, p.1), mais especificamente em seu artigo 195, IV que versa a respeito das imitações de expressões ou ou sinal de propaganda de outrem de forma que promova confusão entre os produtos ou estabelecimentos para decidir a respeito de casos de plágio envolvendo trade dress.

4.1 ENTENDIMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Sobre o tema, o STJ, em decisões, admite que pela ausência de legislação específica em face da possibilidade de registro do trade dress, que é um instituto complexo, dotado de particularidades e diversidade de elementos, a comprovação de ocorrência da imitação para que haja a tipificação de concorrência desleal precisa ser minuciosa e feita caso a caso.

4.1.1 Sobre a necessidade de proteção do trade dress

A Ministra Nancy Andrighi quando relatora no REsp 1.843.339 que versava sobre a Engov que pleiteava pela proteção de seu conjunto-imagem em relação à Posdrink (STJ, 2019), traz na fundamentação do seu voto a necessidade jurídica de proteção desse instituto. Mencionando decisões anteriores, a Ministra enfatiza que, ao se submeter a Convenção de União de Paris, através da promulgação pelo Decreto nº75.572/75, o Brasil obrigou-se, como país signatário, a combater as práticas de concorrência desleal, o que é reiterado pela própria Constituição Federal de 1988. Ao relatar o caso, a Ministra Nancy Andrighi reafirma que, quando trata-se de um produto notoriamente famoso em seu nicho de mercado, como era o caso do Engov, restava evidente que a roupagem do produto seria facilmente reconhecida pelo consumidor, fazendo com que existisse uma probabilidade considerável de haver confusão entre mercadorias. Sendo assim, o conjunto-imagem do Engov deveria ser protegido para evitar que a similaridade dos produtos lhe causasse prejuízos.

4.1.2 Sobre os meios de prova

Sobre os meios de prova da cópia de um trade dress, ao fundamentar o seu voto no REsp 1.778.910, que versava a respeito da suficiência da mera comparação dos produtos similares através de fotografias como fulcro probatório plenamente eficaz para que ficasse comprovada a imitação do trade dress, a relatora Ministra

Maria Isabel Galloti discorreu sobre a exigibilidade da prova pericial para a comprovação do plágio quando se tratasse de casos envolvendo a replicação indevida **de trade dress**.

Em seu voto, a relatora afirma que a falta de legislação própria e, principalmente, a impossibilidade de registro **do trade dress** pela legislação brasileira tornava a tarefa de afirmar **a existência de** uma cópia do conjunto-imagem, que já é um instituto de difícil definição, ainda mais complicada, necessitando assim de um parecer profissional para evidenciar que as semelhanças entres os produtos têm potencial de causar um dano a empresa lesada que possa ser compreendido como produto de uma concorrência desleal.

Ou seja, a empresa que potencialmente teve seu conjunto-imagem replicado precisaria passar por todo o processo de comprovação de que as características originais de seu produto possam ser definidas como seu conjunto-imagem e que a semelhança com o produto concorrente causaria prejuízos consideráveis para só então conseguir defender seu possível direito à propriedade intelectual em face daquele que supostamente o imitou (STJ, 19 dez. 2018).

4.1.3 Sobre a competência

Quanto a competência de julgamento dos casos envolvendo trade dress, **em face do** Tema Repetitivo 950 (STJ, 05 fev. 2018) ficou decidido que esta é da Justiça Estadual já que o instituto não é registrado pelo INPI, sendo assim, não há interesse da autarquia federal quando se trata deste assunto para que este precisasse ser julgado pela Justiça Federal. No entanto, quando os casos se tratarem de nulidade **de registro de** marca, a competência é da Justiça Federal.

Ao fundamentar seu voto, o relator, Ministro Luis Felipe Salomão, destacou o fato de que, mesmo não havendo legislação própria que dite a proteção **do trade dress**, ela é assegurada **pela Constituição Federal** de 1988. Entretanto, essa proteção é feita, no Brasil, através da aplicação da Lei de Propriedade Industrial em sua previsão a respeito **de Concorrência Desleal**, **o que não** envolve nenhum interesse em relação a autarquia federal **de registro de** marca, o que afastaria a possibilidade desses casos de serem de competência federal, fazendo com que sejam, por fim, de competência estadual.

4.1.4 Sobre a prescrição

Em Agravo de Recurso Especial, o relator Ministro João Otávio de Noronha em Ação envolvendo a UNILEVER BRASIL LTDA e a CONOPCO INC onde a primeira pleiteava pela proteção **do trade dress do produto MAIZENA** por conta da grande semelhança encontrada no produto concorrente da segunda, MAISCERTA, deu seu voto pelo não provimento do recurso que discorria a respeito da tese da UNILEVER **de que a** prescrição em casos envolvendo **trade dress a** pretensão se renovaria mês a mês uma vez que todas as vezes em que o produto que supostamente copiou **o trade dress é** oferecido ao mercado, o direito da marca original seria ferido. Sua fundamentação foi a de que por conta do princípio actio nata, a pretensão que concerne à abstenção de **uso do conjunto-imagem**, assim como a de marca e a de nome empresarial, nasce para o titular do direito no momento em que este toma ciência de que está sendo lesado.

Sendo assim, baseando-se na jurisprudência estabelecida pelo Supremo **Tribunal de Justiça**, o prazo prescricional em relação ao direito de pleitear pela retirada de circulação de produto que tenha copiado **o trade dress de uma marca** começa a correr no momento em que a titular do direito toma conhecimento da cópia em questão.

4.2 POSSIBILIDADE DE REGISTRO PELO INPI

Há muito vem sendo discutida **a possibilidade de registro do trade dress no INPI** para tentar evitar a morosidade dos processos judiciais a respeito deste tema, justamente por conta do entendimento do STJ de **que o conjunto-imagem** trata-se de um instinto complexo demais para que o processo judicial seja simples.

4.2.1 O Instituto Nacional **de Propriedade Intelectual** e suas diretrizes sobre trade dress

O Instituto Nacional **de Propriedade Intelectual** (INPI), conforme o portal de dados abertos do governo, trata-se de uma autarquia federal intrinsecamente ligada ao Ministério da Economia que foi fundada em 1970. O intuito desta instituição é aperfeiçoar, disseminar e gerir o sistema brasileiro de concessão e proteção e garantia de direitos **de propriedade intelectual** no âmbito industrial.

Sua missão é nada mais do que fazer com que a propriedade intelectual impulse a inovação dentro do Brasil, uma vez **que o INPI** se trata de uma instituição que possui a finalidade legal de executar dentro do país as normas que regulam a propriedade industrial, atentando-se a sua função social, econômica, jurídica e técnica, além de se pronunciar em relação a conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial como disposto na Lei nº 9.279, de 14/05/1996. Para tanto, o INPI oferece o serviço **de registro de** marcas, desenhos industriais, entre outros. O regimento interno do INPI originalmente não possuía previsão de registro do **de trade dress**, uma vez que a autarquia utiliza como base de seu regimento interno a Lei de Propriedade Industrial que não versa explicitamente sobre instituto. No entanto, mesmo diante da falta de previsão de registro, muitas empresas, como a Louboutin, em busca de uma proteção jurisdicional do conjunto-imagem de seus produtos entraram com requerimento para tentar assegurar a exclusividade de pelo menos parte da roupagem de seu produto. No caso da Louboutin, recentemente o pedido nº 901.514.225 de registro foi negado, fazendo com **que a marca** tivesse que apelar para o Supremo, que já havia citado em julgados anteriores que o solado vermelho da marca era um exemplo pacífico do que seria um trade dress passível de ser protegido pela legislação brasileira, garantindo uma liminar que assegurou a proteção do seu solado vermelho, mesmo não tendo êxito no quesito registro através do INPI (STJ, 2017, on-line).

Até aquele momento, o INPI apenas permitia o registro de elementos bastante específicos do produto, como o nome do mesmo e **o desenho industrial**, não o conjunto completo ou características de design em si. Mas com o **de registro de** marcas tridimensionais e, mais recentemente, cabe destacar o surgimento da Portaria nº 37 de 13 de setembro de 2021 e da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021 foi abraçada pelo regimento interno do INPI ainda foi adicionada **a**

possibilidade de registro do que foi chamado de "marca de posição".

Desde do ano de 2016 o INPI junto ao Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas estudava uma maneira de ingressar novas modalidades de registro ao regimento interno.

Quando o estudo de inclusão de novas modalidades de registro pela autarquia atingiu um nível consistente, já no ano de 2021, o INPI convocou uma consulta pública a respeito do tema. Esta consulta envolveu várias comissões e entidades da área que analisaram a proposta de maneira crítica até finalmente chegar o momento, neste mesmo ano, do INPI junto com a CPAPD oficializar a possibilidade de registro da "marca de posição" (DOS SANTOS, 2024, p. 18).

4.2.2 Marcas Tridimensionais

Dentro do seu manual de marcas, o INPI traz uma espécie de não-definição do que seria esse instituto. As marcas tridimensionais não registráveis estão dispostas no inciso XXI do art. 124 da LPI, sendo excluídas de registro aquelas marcas que são compreendidas como a forma necessária, comum ou vulgar intrínseco ao produto. Ou seja, é a forma comum daquele produto se apresenta, usual, que não possui distintividade das outras marcas ou até mesmo que, para o bom funcionamento do que está sendo vendido, seja necessário possuir esta exata marca tridimensional (INPI, 2024).

Para títulos de exemplo do que não seriam marcas tridimensionais passíveis de patenteamento, o manual divide as formas que não asseguram registro em três. Quando se trata da forma plástica e necessária do produto não é possível registrar quando o produto para ser o que é necessita ter aquele exato formato, como é o caso da forma esférica de uma bola de futebol e a circular de um pneu. Quando se trata da forma comum ou usual, se configura pelo formato de um produto ser o usualmente usado pelas marcas que o comercializam, sendo caso da embalagem paralelepípeda das caixas de leite ou a forma usual de uma garrafa PET.

Por fim, a última modalidade que não permite registro é a forma que não pode ser dissociada de seu efeito técnico. Nestes casos, o produto para ter o efeito técnico esperado precisa possuir um formato tridimensional específico, este é o caso dos pinos das peças de plástico dos brinquedos de construção ou do formato específico da embalagem de um borrifador. Em ambos os casos, para funcionar, o objeto precisa ter o formato que tem.

Caso a forma tridimensional do produto não cair em nenhuma das possibilidades abordadas anteriormente, há como pleitear pelo registro da mesma. No entanto, mesmo que seja possível registrar através das marcas tridimensionais o formato original de um produto, há certas restrições em relação a esse registro que fazem com que um trade dress desse tipo não seja completamente abarcado.

O manual ressalta que cores, imagens e rótulos não são passíveis de registro e, para além disso, também ficam de fora os relevos, texturas e elementos que, mesmo exclusivos, não são imediatamente perceptíveis. Essas são características que podem englobar um trade dress, uma vez que fazem parte da roupa do



produto e são sensorialmente reconhecíveis, mas ainda assim, não correspondem às exigências das diretrizes do INPI para a modalidade marcas tridimensionais.

4.2.3 ?Marcas de Posições?

Uma ?marca de posição? é definida como um sinal distintivo que pode ser identificado visualmente e que se apresenta como um elemento distintivo que está localizado em um local específico **de um determinado** suporte e **que faça com que o** produto seja facilmente identificado pelos consumidores como sendo daquela marca (DOS SANTOS, 2024, p. 23). É aquele símbolo que pode ser facilmente identificado pelo lugar em que se encontra no produto, sem dúvidas uma espécie **de trade dress**. Em Nota Técnica do INPI (2021, p. 1), o entendimento que ficou firmado foi o de que as ?marcas de posição? podem se configurar através de palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões, formas e as diversas combinações destes aspectos. Sendo assim, certos tipos **de trade dress**, **como** o exemplo do solado vermelho dos sapatos da Louboutin, que já vinha tentando o registro **de sua marca** de posição no Brasil pelo INPI desde 2009, são passíveis de serem registrados através desta nova modalidade.

Por outro lado, mesmo havendo um evidente avanço em relação ao registro **do trade dress** através das marcas de posição, ainda há um grande obstáculo a ser transpassado quando se fala de proteção **do trade dress**. Todas as modalidades de registro referem-se a sinais distintivos perceptíveis visualmente quando **o conjunto-imagem de uma marca** pode ser composto por outro tipo de distinção sensorial. Isso significa que os conjuntos-imagem que exploram o cheiro de uma loja **ou até mesmo** a textura de suas embalagens ainda não são passíveis de registro mesmo com a introdução da nova modalidade de registro pelo INPI.

Indubitavelmente, para além das marcas tridimensionais, a inclusão das ?marcas de posição? foi um avanço importante, mas **o instituto do trade dress como** um todo ainda padece de insegurança jurídica enquanto não for possível registrá-lo como um todo.

5. CONCLUSÃO

O trade dress, como foi demonstrado anteriormente, tem uma importância notável na atividade empresarial por assegurar que os clientes de determinada marca possam diferenciá-la das demais através **de todos os elementos** subjetivos que criam memórias sensoriais que farão **com que o consumidor** a reconheça e isso acaba se perdendo quando tais características deixam de pertencer a apenas uma marca específica e identificável por conta da utilização dos mesmos símbolos por marcas concorrentes com o objetivo de levar o consumidor a erro, comprando o seu produto no lugar de outro, ou a associação, quando, por conta das semelhanças facilmente identificáveis, o consumidor acaba adquirindo o produto **de uma marca** por conta de uma confiabilidade que este deposita em marca diversa que se parece com o primeiro devido a um artifício considerado ilegal no direito brasileiro.

Por conta disto, em sua busca por prestar amparo jurisdicional, o sistema jurídico nacional encaixou **o trade dress como** um instituto a ser protegido pela Lei de Propriedade Industrial através de suas vedações às práticas **de Concorrência Desleal**, uma vez que a consequência de cópia de um trade dress, justamente, se



encaixa com as possibilidades **de uma marca**, através de artifícios, causar confusão e associação em relação a clientela para que tenha uma vantagem econômica que é considerada como uma prática ilícita **de Concorrência Desleal dentro do mercado** econômico na modalidade que define como crime a utilização e imitação de outrém da expressão ou do sinal de propaganda alheios para que possa, desta forma, criar confusão entre o que está sendo vendido ou estabelecimentos.

A Concorrência Desleal é uma das formas de assegurar que a atividade empresarial segue um ritmo saudável. A concorrência em si não é vedada pelo ordenamento jurídico, muito pelo contrário, ela é incentivada e assegurada como um dos princípios fundamentais do Direito Empresarial através **da Livre Concorrência** que está prevista na Constituição Federal de 1988.

Entretanto, para que a concorrência seja saudável ao ponto de se tornar o motor que mantém as relações comerciais das empresas em relação aos seus consumidores funcionando de forma ativa e corretamente, esta precisa ser justa, estando assim de acordo com o que é permitido pela lei, alcançando limite nas práticas que são definidas legalmente como ilícitas por prejudicarem o bom andamento do mercado. **A Concorrência Desleal** é uma dessas práticas abusivas que causam prejuízo para as relações comerciais, desde **as empresas que** são lesadas até o consumidor.

Esta necessidade de manter o campo concorrencial funcionando de maneira correta é o que faz **com que o instituto do trade dress** venha com uma urgência de proteção que, de forma objetiva, pode ser facilmente compreendida como uma repreensão **à Concorrência Desleal**.

É por isso que mesmo não havendo ainda **a existência de** lei específica para a salvaguarda **o trade dress**, as marcas recorrem ao judiciário para resolver os problemas envolvendo tal instituto. Com o passar do tempo foi se criando precedentes e então jurisprudência que englobava **a forma como** deveria ser tratado esse instituto dentro dos tribunais. Foi desta forma que surgiu entendimentos em relação a competência de julgar sobre o tema, da necessidade de se proteger **o trade dress**, a definição de qual é o prazo prescricional do direito de pleitear o direito além dos meios pelos quais se pode provar **a existência de** uma cópia ilícita do conjunto-imagem.

No entanto, apenas ter a possibilidade judicial de combater às limitações **ao trade dress** através da Concorrência Desleal, tanto em relação a sua modalidade de confusão quanto na hipótese de associação, certamente, não oferece amparo o suficiente para este instituto. Esse é um dos motivos pelos quais há grandes discussões a respeito da possibilidade de registro **do trade dress no** Brasil.

Em outros lugares do mundo, onde as discussões a respeito desse tema são mais antigas e já produziram resultados eficazes. Uma lei específica que permita o patenteamento vem se mostrando como a melhor maneira **de defender o trade dress do** plágio e tornar o litígio mais diligente, como é o caso da Lanham Act, mas **a possibilidade de** registro já é suficientemente eficiente para uma melhor defesa deste instituto.

Enquanto o judiciário já vem atuando ativamente em favor da proteção do



instituto do trade dress, recentemente vem surgindo novidades quando se trata de legislar sobre o tema. Depois de alguns anos estudando **a possibilidade de incluir o trade dress de** alguma forma como hipótese de registro pelo Instituto Nacional de **Propriedade Intelectual** para dessa forma impedir que marcas concorrentes possam utilizar a marca para indicar a distinção do produto, duas modalidades de registro surgem neste cenário.

A primeira trata-se das marcas tridimensionais, que buscam permitir que as marcas registrem os formatos diferenciados de seus produtos se estes conseguirem se encaixar dentro dos limites estabelecidos pelo manual do INPI. O manual descreve que esses formatos que são passíveis **de registro de um produto** é caracterizado por ser distinto dos demais concorrentes e não tenha um formato que seja comum, necessário ou intrinsecamente funcional.

Além disso, em 2021, através de uma Portaria e uma Nota Técnica desenvolvida pelo INPI e pelo CPAPD, foi integrada às diretrizes do INPI **a possibilidade de registro de** ?marcas de posições?. Estas são definidas como aquela marcas que são constituídas pela aplicação de um signo distintivo localizado de maneira singular e específica **de um determinado** suporte **que faça com que o** conjunto inteiro seja distintivo, tornando assim o conjunto diferenciado dos demais concorrentes ao ponto de seja facilmente possível identificar **produtos ou serviços** e diferenciá-los de outros, mas apenas se aplicação deste sinal não configurar uma efeito técnico ou funcional necessário para o bom funcionamento do produto.

Por mais que as ?marcas de posições? e as marcas tridimensionais não sejam, por si só, **o trade dress**, ambas fazem parte deste universo, mesmo não o englobando como um todo. Evidentemente, com o surgimento dessas modalidades de registro, surgem novos questionamentos a respeito **de como o** judiciário vai lidar com o envolvimento do INPI em casos de **violação de trade dress** que também sejam marcas de posições devidamente registradas, como é o caso da competência de julgamento dos casos que envolvem esse tema.

A possibilidade de registrar as ?marcas de posições? e as marcas tridimensionais é um enorme avanço em relação à tutela **do trade dress** uma vez que assegura que pelo menos que as expressões visuais desse instituto sejam passíveis de patenteamento. Inequivocamente, esse é um grande passo em direção a uma prestação jurisdicional eficiente **para a proteção do instituto do trade dress**, mas enquanto ainda não é possível abrangê-lo como um todo, continua cabendo ao judiciário a utilização da Concorrência Desleal para assegurar a exclusividade dos sinais distintivos que ainda não são passíveis de registro.

O mundo está em uma constante evolução em todos os aspectos possíveis e as novas relações exigem dinamismo e liberdade, mas também necessitam do amparo estatal. O direito, como norma social, não pode ficar engessado diante das mudanças bruscas da realidade e deve acompanhar o desenvolvimento da sociedade para ampará-la em relação aos novos direitos e deveres que não param de nascer (NETO, p. 412).

BIBLIOGRAFIA

ARAUJO, Cristiano Reis. Desenho industrial e direito autoral: **a possibilidade de**



dupla proteção do design de moda **no ordenamento jurídico brasileiro**. In: ROSINA, Mônica S. G.; CURY, Maria Fernanda, (Coord.). Fashion Law: direito e moda no Brasil. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 131-153.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso **de concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. 412 p.

BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Trad. Hortênsia dos Santos, **Rio de Janeiro**: Francisco Alves Editora, 1991.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Página 1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 31 de maio de 2024.

BRASIL. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial**. Minuta de Portaria: Marcas - Depósito - Consulta Pública. **Rio de Janeiro**: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaPortariaMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial**. Nota Técnica CPAPD Marcas. **Rio de Janeiro**: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaNotaTcnicaCPAPDMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 30 maio, 2024.

BRASIL. Supremo **Tribunal de Justiça**. Acórdão nº 201500535587. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201500535587&dt_publicacao=05/02/2018. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Supremo **Tribunal de Justiça**. Recurso Especial nº 1.677.787 - SC (2015/0279704-9). Recorrente: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda Motor Co. Ltd.) e Moto Honda da Amazônia Ltda. Recorrido: Garthen Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, DF, 26 de setembro de 2017. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202002115913&dt_publicacao=21/10/2022. Acesso em: 31 maio 2024.

BRASIL. Supremo **Tribunal de Justiça**. Recurso Especial nº 1.778.910 - SP (2016/0185736-0). Recorrente: Ritter Alimentos S/A. Recorrido: Kiviks Marknad Indústrias Alimentícias S.A. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, DF, 06 dez. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601857360&dt_publicacao=19/12/2018. Acesso em: 30 maio 2024.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado **da Propriedade Industrial**. v. I, parte I ? **Da Propriedade Industrial** e do Objeto dos Direitos. 3ª ed., 2ª tiragem. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. **Rio de Janeiro**: Lúmen Júris, 2012. Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc. Disponível em: <https://fashionapparellawblog.lexblogplatformthree.com/wp-content/uploads/sites/194>

/2012/09/Christian-Louboutin-S_A_-v_-Yves-Saint-Laurent-Am_.pdf.Acesso em: 30 maio 2024.

DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. Trade Dress and Design Law. Aspen Publishing, 2022. 608 p.

FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDS). Decisão do Tribunal de Justiça de Goiás confere proteção à configuração visual de lojas. Disponível em: <https://ids.org.br/decisao-do-tribunal-de-justica-de-goias-confere-protecao-a-configuracao-visual-de-lojas/>. Acesso em: 08 jun. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Análise de pedidos de marca tridimensional e de marca de posição. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713_An%C3%A1lise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_posi%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 08 jun. 2024.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias da Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

NETO, Antônio Luiz Machado. Sociologia Jurídica. São Paulo: Saraiva, p. 412.

RED BULL GMBH V CHIA KHIM LEE FOOD INDUSTRIES PTE LTD [2012] ATMO 7. Australian Trade Marks Office. Disponível em: <http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/ATMO/2012/7.html>; Acesso em: 7 de junho de 2024.

SANTAELLA, Lúcia. O que é semiótica. São Paulo: Editora Brasiliense, 2005.

SANTAELLA, Lúcia. O que é Semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1983. 103 p.

SANTOS, Felipe Ferreira Simões dos. Marca de posição: aplicabilidade da tutela proprietária ao sinal identificador de prestação de serviço. Rio de Janeiro: Thoth, 2024. 139 p.

SOARES, José Carlos Tinoco. Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem. São Paulo: Edição Tinoco Soares, 2004.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201500535587. Publicado em: 05 fev. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201500535587&dt_publicacao=05/02/2018. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201601857360. Publicado em: 19 dez. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601857360&dt_publicacao=19/12/2018. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201903093178. Publicado em: 05 dez. 2019. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201903093178&dt_publicacao=05/12/2019. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 202201086955. Publicado em: 26 maio 2023. Disponível em:



https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202201086955&dt_publicacao=26/05/2023 Acesso em: 08 jun. 2024.

Trademark Act of 1946. Disponível em:

https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf.
Acesso em: 30 maio 2024.

Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 764 (1992). Disponível em:

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>. Acesso em: 08 jun. 2024



=====

Arquivo 1: [KPS TCC - revisado.docx.pdf \(7317 termos\)](#)

Arquivo 2: <https://br.lexlatin.com/reportagens/o-que-e-trade-dress-e-por-que-ele-e-importante-para-defesa-da-pi-no-brasil> (1661 termos)

Termos comuns: 95

Similaridade: 1,06%

O texto abaixo é o conteúdo do documento [KPS TCC - revisado.docx.pdf \(7317 termos\)](#)

Os termos em vermelho foram encontrados no documento <https://br.lexlatin.com/reportagens/o-que-e-trade-dress-e-por-que-ele-e-importante-para-defesa-da-pi-no-brasil> (1661 termos)

=====

A ANÁLISE DA PROTEÇÃO JURÍDICA DO **INSTITUTO DO TRADE DRESS** FACE
ÀS **PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL** NO BRASIL

KEILA PEREIRA SANTOS

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar **a forma como o** ordenamento jurídico brasileiro vem garantindo a prestação jurisdicional às empresas quando se trata do **instituto do trade dress** uma vez **que não há** legislação específica. Para tal, busca-se conceituar o que seria **o trade dress** além de demonstrar **a forma como** este instituto é tratado no Brasil em comparação com o resto do mundo, abordando como os institutos legais que atualmente legislam a respeito da Concorrência Desleal se encaixam de maneira prática na proteção do conjunto-imagem e estudando as consequências disso dentro dos tribunais através dos entendimentos do Supremo **Tribunal de Justiça e**, por fim, pretende-se destacar os avanços em relação **a possibilidade de registro do trade dress** através do INPI no âmbito nacional.

Palavras-chave: Concorrência Desleal, Direito Empresarial, Direito Concorrencial, Propriedade Industrial, trade dress, conjunto-imagem.

ABSTRACT

The present work aims to analyze the way in which the Brazilian legal system has guaranteed jurisdictional provision to companies when it comes to the trade dress institute, since there is no specific legislation. To this end, it will seek to conceptualize what trade dress is, in addition to demonstrating the way in which this institute is treated in Brazil in comparison with the rest of the world, addressing how the legal institutes that currently legislate regarding Unfair Competition fit together in a practice in protecting the trade dress and studying the consequences of this within the courts through the understandings of the Supreme Court of Justice. Finally, it is intended to highlight the advances in relation to the possibility of registering trade dress through the INPI at the national level.

Keywords: Unfair Competition, Business Law, Competition Law, Industrial Property, trade dress, image set.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 2. O TRATAMENTO JURÍDICO DA PRÁTICA DA



CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL 2.1 CONCEITO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL 2.1.1 Da possibilidade de confusão e associação 2.2 PREVISÃO LEGAL 3. O INSTITUTO DO TRADE DRESS 3.1 CONCEITO DE TRADE DRESS 3.2 A IMPORTÂNCIA DO TRADE DRESS PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL 3.2.1 Uma Breve Introdução Sobre Semiótica 3.2.2 O trade dress do estabelecimento 3.2.3 Exemplos práticos de trade dress 4. A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS NO ORDENAMENTO BRASILEIRO 4.1 ENTENDIMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 4.1.1 Sobre a necessidade de proteção do trade dress 4.1.2 Sobre os meios de prova 4.1.3 Sobre a competência 4.1.4 Sobre a prescrição 4.2 POSSIBILIDADE DE REGISTRO PELO INPI 4.2.1 O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e suas diretrizes sobre trade dress 4.2.2 Marcas Tridimensionais 4.2.3 ?Marcas de Posições? 5. CONCLUSÃO BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUÇÃO

O trade dress, também conhecido doutrinariamente no Brasil como conjunto-imagem, nada mais é do que o conjunto de características utilizadas por uma determinada marca que faz com que esta possa ser facilmente reconhecida por seus consumidores. Esses símbolos, geralmente abstratos, podem ser utilizados tanto pela marca no geral quanto por um produto específico e visam uma diferenciação por parte do público consumidor em relação às marcas concorrentes. A discussão sobre o resguardo do trade dress por parte das empresas não é exatamente nova do ponto de vista mundial. Pode-se usar como exemplo a Lanham Act, lei norte-americana que trata sobre o trade dress, que é do ano 1946, entretanto, no Brasil, a discussão sobre esse tema é recente, por mais que tanto a doutrina quanto a jurisprudência já reconheça a existência do trade dress.

Para as empresas, a formação de um trade dress é uma inovação extremamente rentável uma vez que diferenciar seu produto/serviço da concorrência dá vantagens econômicas consideráveis àqueles que criaram uma roupagem diferente para o produto/serviço oferecido e é justamente por isso que a falta de proteção a essas criações cria uma insegurança jurídica. Não poder patentear as inovações utilizadas por uma marca para se diferenciar das demais faz com que estas fiquem sujeitas ao plágio.

É aí que surge o maior problema em relação ao trade dress quando se trata do sistema legal brasileiro: não há legislação específica que verse sobre o tema. A Constituição Federal assegura a proteção aos símbolos empresariais tal como a lei de propriedade intelectual que protege a maior parte dos signos que compõem a vestimenta de uma marca. Ou seja, alguns desses sinais, isoladamente, podem ser registrados, mas a vestimenta do produto/serviço como um todo não possui nenhum tipo de proteção legal assegurada.

Isso porque os dispositivos legais vigentes tratam de sinais extremamente específicos, enquanto os aspectos que formam o trade dress são muito mais abrangentes e subjetivos. Esse é um instituto abstrato, definido, no Brasil, exclusivamente pela doutrina e pelo entendimento jurisprudencial, com uma difícil maneira de ser firmado na prática. Um trade dress pode ser formado pelo cheiro de

uma determinada embalagem, pelo modus operandi da empresa, a cor utilizada e outros milhares de detalhes subjetivos que ultrapassam os sinais gráficos que são protegidos pelas leis já existentes.

Diante da necessidade de garantir a prestação jurisdicional, o sistema judiciário brasileiro tem utilizado da melhor maneira possível os dispositivos da lei de proteção industrial em relação à concorrência desleal para punir os casos de plágio e garantir a singularidade **do trade dress** das marcas. No entanto, a aplicação desta lei de forma prática apresenta certas problemáticas em relação à atividade empresarial. Ela exige certas burocracias judiciais, como a necessidade de passar por uma perícia grafotécnica para a comprovação de que, de fato, o conjunto-imagem da empresa lesada pode ser considerado como seu trade dress, para só então haver a potencial proteção desse instituto.

Dentro desse contexto, por conta da falta de patenteamento, as marcas que estão sendo acusadas de terem plagiado podem se valer de princípios do Direito Empresarial como o da Livre Concorrência para justificar o uso de similaridades com uma marca diversa uma vez que, se não há registro, não há como afirmar que aquela característica é especial **de uma marca e** não de domínio comum.

Resta incontestável diante que a falta de proteção legislativa gera uma clara insegurança jurídica que precisa ser sanada pelo Estado uma vez que é seu dever garantir o devido amparo jurisdicional.

Uma vez que o objeto deste trabalho é a inexistência de legislação própria de proteção **do trade dress e a forma como isso impacta** na proteção do bem jurídico diante da necessidade de prestação jurisdicional **do trade dress**, sendo a pesquisa realizada através de pesquisa bibliográfica, tendo a lei, a doutrina e **a jurisprudência e** artigos acadêmicos como principais objetos de estudo.

A abordagem adotada é a qualitativa, onde serão analisados os aspectos subjetivos que compõem o tema que será debatido no corpo da pesquisa, para que este seja avaliado e seja absorvido de forma crítica através dos pontos levantados pelas referências bibliográficas

2. TRATAMENTO JURÍDICO DA PRÁTICA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL

Quando se fala **de trade dress** dentro do ordenamento jurídico brasileiro, é preciso compreender que, de maneira geral, os tribunais e a doutrina vem utilizando da Lei de Proteção Industrial como maneira de proteção deste instituto. Mais precisamente, é utilizada a previsão de vedação à Concorrência Desleal **como forma de** assegurar que as empresas terão direito a pleitear pela exclusividade da roupagem de seus produtos diante de uma possível imitação de seu conjunto-imagem pelas demais marcas, evitando um desequilíbrio no mercado derivado de uma concorrência ilícita.

2.1 CONCEITO **DE CONCORRÊNCIA DESLEAL**

A concorrência é um fenômeno intrínseco ao âmbito das relações comerciais. Pedro Marcos Nunes Barbosa (2022, p. 36) coloca a concorrência como uma das espécies do gênero competição, junto com a rivalidade. O autor ressalta que a competição em gênero, e conseqüentemente a concorrência como sua espécie,

deriva de um bom funcionamento do sistema econômico pois não se aplica necessariamente a uma existência de mercado por si só, uma vez que há a ocorrência de monopólio neste caso, e também não se consoma com a pluralidade de agentes, porque há a **possibilidade de** formações de cartéis. Para haver competição - e logo concorrência - as relações empresariais precisam estar **de acordo com os** interesses públicos primários e secundários.

Mas, partindo do gênero para a espécie, Pedro Marcos Nunes Barbosa (2022, p. 39-45) minúcia a diferença entre a rivalidade - exemplificando com grandes obras da cultura popular como Romeu e Julieta - que é uma espécie de competição que atua no âmbito existencial, e a **concorrência** - representada através das relações opostas entre marcas como Coca-Cola e Guaraná Antártica e Apple e Samsung - que se conceitua como uma espécie voltada para um ganho pecuniário.

Em termos práticos, enquanto a rivalidade está ligada a um sentimento de ódio e aversão entre os entes por motivos pessoais que despertam sentimentos intensos, até mesmo violentos, a concorrência é um aspecto voltado ao ganho de capital, a necessidade de ser preferência e referência no mercado em detrimento de outro ente, a busca por uma vantagem econômica em relação aos demais, totalmente voltado ao âmbito patrimonial.

É preciso compreender que a liberdade de concorrência é um dos princípios base do Direito Empresarial (CF, art.170, caput). Este assegura a liberdade das entidades empresariais a utilizarem os mais diversos meios para estabelecer uma concorrência com as demais marcas que estão ativamente integradas ao mercado, sendo assim as entidades empresariais dotadas desta liberdade essencial para o exercício de sua atividade econômica por uma permissão da própria Constituição Federal. É indubitável o fato de que uma comercialização saudável configura-se como uma relação proporcional entre a oferta e demanda e a capacidade do consumidor de poder escolher obter um bem ou serviço das mãos de fontes distintas.

Neste cenário, torna-se uma necessidade do Estado que o mercado não seja regido por uma espécie de capitalismo selvagem em que toda forma de concorrência na corrida pelo capital seja legalmente aceitável e é por isso que a legislação ao mesmo tempo que assegura a livre concorrência como uma das artérias do âmbito comercial também impõe limites para que esta liberdade não cause situações como ?antropofagia econômica?, o ?darwinismo jurídico? e hipertrofias das searas mais fortes (BARBOSA, 2022, p.110).

2.1.1 Da **possibilidade de confusão** e associação

Enquanto a confusão se configura por semelhanças na roupagem de mercadorias de marcas diversas levarem o cliente a erro, pensando estar comprando o produto **de uma marca** quando na verdade **se trata de** outra, a associação, como distingue Maitê Moro, está pautada no fato das semelhanças de roupagem entre marcas diversas levarem **o consumidor a** entender que há algum tipo de ligação entre estas, o que faz com que este, confiando na marca original, compre o produto daquela que se parece com ela pelo senso de confiabilidade (2003, p.287). Essa prática também é prevista por lei como parte da concorrência



desleal, mesmo sendo mais difícil de ser identificada.

2.2 PREVISÃO LEGAL

O ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu que o princípio constitucional da livre concorrência, assim como os demais, precisa ser aplicado de maneira crítica, sendo tratado como uma cláusula que de forma alguma é absoluta e de maneira a ser assegurado de que não haverá nenhum tipo de ferimento deste ao ser delimitado por normas que restrinjam esta liberdade em prol de uma atividade comercial saudável como um todo, protegendo o regime social empresarial mesmo que em detrimento da liberdade particular, se esta for uma ameaça (FORGIONI, 1998, pgs. 229-230). Uma das formas de combate a uma concorrência prejudicial ao sistema econômico nacional é a vedação à concorrência desleal, que está prevista na lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O artigo 195 da Lei nº 9.279/95 (BRASIL, 1996) traz um rol de condutas que são consideradas ilícitas por se tratar de **concorrência desleal**. Ou seja, ações que são lidas como subterfúgios para prejudicar o concorrente que são inadmissíveis por lei. Uma dessas ações consideradas como o ilícito de **concorrência desleal**, prevista no inciso IV do artigo supracitado, é o ato de utilizar ou imitar expressão ou sinal de propaganda alheios de uma maneira capaz de gerar confusão entre as mercadorias ou estabelecimentos.

Isto porque a distintividade da marca na atividade empresarial é tão essencial que a possível perda da originalidade deste **por meio de** cópias feitas pelos concorrentes é um problema incontestável. Quando a vestimenta **de um produto** ou serviço é copiada por **outra marca**, a empresa original acaba perdendo não somente a exclusividade de sua criação, como também a demanda de suas vendas uma vez que as similaridades entre as mercadorias de marcas diferentes pode **levar o consumidor** desatento ao erro (ARAÚJO, 2018, p.139).

No Brasil, este dispositivo jurídico **vem sendo utilizado** pelos tribunais para além de sua intenção inicial de abarcar **a proteção de** expressão ou sinal de propaganda previamente registrados. Com a falta de legislação própria, a Lei de Propriedade Industrial acabou tornando-se instrumento de proteção do **instituto do trade dress** em uma espécie de analogia.

3. O INSTITUTO DO TRADE DRESS

Dentro do universo do direito empresarial, é indubitável o fato de que o coração da comercialização é a relação proporcional entre a oferta e a demanda e a capacidade do consumidor de poder escolher obter um bem ou serviço na mão de fontes distintas. Vende mais aquele que mais se destaca e, com o passar do tempo, as empresas passaram a investir pesadamente em formas de marketing e publicidade que induzam **o consumidor a** optarem pela sua marca em detrimento das outras ao mesmo tempo em que valorizam o seu produto, tornando-o não somente consumido como também desejado. É nesse cenário competitivo que surge a figura **do trade dress** em toda sua complexidade.

3.1 CONCEITO DE TRADE DRESS

O **trade dress**, também conhecido como conjunto-imagem, segundo o autor José Carlos Tinoco Soares (2004, p. 213), como o próprio nome sugere, trata-se do



vestimento **de uma marca** ou de determinada mercadoria. Este é formado por todos os elementos que compõem **a identidade visual de uma marca** e faz com que seu produto seja reconhecido instintivamente pelos consumidores. O autor traz o conceito **de trade dress como** o look and feel - o ver e sentir -, a forma original **de um produto** se destacar no mercado, que pode ser através de uma cor, uma textura, uma embalagem entre outras combinações de elementos que formam uma espécie de uniforme.

Graeme B. Dinwoodie e Mark D. Janis (DINWOODIE, JANIS, 2022, p.64), por sua vez, trazem também como parte do conceito **do trade dress** a referência a este como **product's configuration** ou, de uma maneira mais ampla, **product's design** para pontuar o fato de que o conjunto-imagem pode ser detectado de diversas formas quando se trata da sua definição por ser um instituto abstrato. No entanto, é imprescindível que esta vestimenta seja destacável em meio às demais e que leve **o consumidor a** reconhecer a procedência de determinado objeto a venda de maneira quase inconsciente. Além disso, Tinoco Soares (2004, p.213) ainda reforça que o conjunto-imagem não se limita a logomarcas ou desenhos gráficos facilmente identificáveis, mas abrange aspectos abstratos no limite da criatividade daqueles que desenvolvem todo o conceito **de uma marca**.

3.2 A IMPORTÂNCIA DO TRADE DRESS PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL

Quando se trata da comercialização, é indubitável que as empresas estão sempre em busca de novas maneiras de impulsionar o consumo dos produtos que oferecem diante do cenário competitivo do mercado. A criação de uma forma nova de identificação de sua mercadoria é uma das maneiras de chamar atenção do consumidor para o que está sendo oferecido. João Gama Cerqueira (2012, pgs. 240-241) destacou em sua obra que a formação de um diferencial por parte de uma empresa implica indiscutivelmente em uma vantagem substancial desta em relação às suas concorrentes no mercado uma vez que um design criativo muitas vezes leva **o consumidor a** dar preferência a determinada marca em detrimento das outras por seu produto ser esteticamente mais atrativo.

Através desses signos distintos, as marcas conseguem fidelizar o cliente e tornar o processo de reconhecimento **do produto e** posteriormente de compra mais fácil e rápido, afinal, quando a marca do produto torna-se facilmente reconhecida por causa da forma que este se apresenta, o comprador acaba sendo guiado justamente pelo reconhecimento, muitas vezes nem conferindo se trata-se realmente da marca desejada.

Gama Cerqueira, ao discorrer **sobre o tema** em sua obra sobre propriedade intelectual pontuou enfaticamente a grande relevância da formação de uma imagem única - que difere seu produto dos demais ofertados - no campo da concorrência industrial uma vez que é o objetivo dos fornecedores torna-se preferência do público e também distingui-los para que se torne ao mesmo tempo desejado pelos compradores e identificável para estes (CERQUEIRA, 2012, pgs 240-241).

Quando uma marca investe na formação **de um trade dress**, seu objetivo, de forma clara, é a reconhecibilidade do produto de forma instintiva e diferenciada pelo consumidor. É necessário que o produto ofertado consiga passar informações



implícitas sobre qual marca ele representa através do que pode ser reconhecido sensorialmente pelo público. Ou seja, o **trade dress** pode se configurar não apenas por um determinado design ou cor que é reconhecido facilmente de maneira visual ou por uma textura transmitida pelo tato, podendo também envolver qualquer um dos cinco sentidos e até mesmo misturá-los.

3.2.1 Uma breve introdução a respeito de semiótica

Ao se falar do **instituto do trade dress**, acaba sendo indispensável esmiuçar brevemente nos estudos referentes à semiótica, uma vez que esta é a responsável principal da formação de um conjunto-imagem.

Em sua obra, a autora Lúcia Santaella (2002, p. 13) define semiótica como uma ciência que se debruça a estudar todas as alternativas de linguagens, ou seja, seu objeto de investigação concentra-se em examinar as diversas formas de constituir um fenômeno de produção de significado. Isso significa que esse campo de pesquisa se relaciona intrinsecamente com a comunicação de significados que não se restringem ao campo verbal, mas engloba os diferentes fenômenos comunicativos.

Esses fenômenos que são objeto de estudo da semiótica, estão centrados na maneira como a mente humana interpreta palavras específicas, determinados símbolos, sons, cheiros ou qualquer outra expressão através da qual é possível captar um significado. Um exemplo usual dessa comunicação não-verbal seria o funcionamento de um semáforo que, sem emitir uma só palavra e exclusivamente através de cores, consegue transmitir mensagens para os interlocutores a fim de organizar o funcionamento do trânsito. A compreensão dessa expressão linguística é absolutamente comum no funcionamento da sociedade atual, mesmo que, na maior parte do tempo, passe despercebida, mas esse é exatamente o papel da semiótica. Acontece que, diferente do sinal de trânsito, que expressa uma mensagem única e universalmente conhecida, dentro do campo da semiótica é possível que o mesmo signo provoque interpretações diferentes para cada interlocutor. O autor Roland Barthes afirma que cada um dos sistemas de significantes atuam como uma unidade de práticas e técnicas dentro do plano dos significados e que essas unidades transmitem à parte dos consumidores deste sistema diferentes conhecimentos. Esse fenômeno explicaria como que o mesmo signo acaba sendo interpretado de forma diversa por indivíduos diferentes sem, entretanto, deixar de pertencer a uma língua específica. Isso significa que vários léxicos, que se dividiram em várias possíveis unidades de significados, podem simplesmente coexistir até mesmo para o mesmo indivíduo que o interpreta, fazendo assim com que a visão deste sobre a mensagem a ser decodificada pode se tratar de leituras diferentes e com graus maiores ou menores de profundidade (1971, p. 49).

Santaella (1983, pgs. 11 - 12) explica, sobre este tema, de maneira detalhada a respeito de como os sinais codificados fazem parte de um intrincado sistema de linguagem não-verbal. A semiótica **de um produto** estabelece perante a sociedade o valor do mesmo e é importante ressaltar como, de certa forma, todas essas informações implícitas muitas vezes são mais influentes do que qualquer mensagem explícita.



É neste ponto que a semiótica se mostra essencial para o desenvolvimento de um **trade dress** de sucesso. Este instituto utiliza totalmente deste fenômeno para não somente surpreender a clientela através de uma roupagem inovadora **para seus produtos**, mas também para passar mensagens específicas que ficam marcadas no imaginário popular, fazendo assim com que os consumidores se sintam inclinados a optarem por aquela marca em comparação com as demais disponíveis no mercado de mesmo nicho.

Essa forma de reconhecimento de certas marcas através de seu **trade dress** é tão potente que, muitas vezes, apenas a disposição de cores **de um produto** já é suficiente para causar confusão aos consumidores. Quando se fala da atuação da semiótica tratando-se da roupagem **de uma marca**, é fácil perceber a quão provável é o fato de haver confusão entre duas concorrentes que apresentam seus produtos de forma semelhante, mas esta não é a única maneira da cópia de um conjunto-imagem trazer prejuízos para a marca original, uma vez que, para além da confusão, há também **a possibilidade de associação por parte do consumidor**, ambas as condutas se encaixando no **que é considerado Concorrência Desleal**.

3.2.2 O **trade dress** do estabelecimento

Não são apenas os produtos de uma empresa que podem formar **um trade dress**, **mas** o próprio estabelecimento comercial também pode apresentar uma roupagem específica e identificável daquela marca. João da Gama Cerqueira evidencia que dentro da própria Lei de Propriedade Industrial há a previsão de combate à Concorrência Desleal se tratando da hipótese em que empresas concorrentes buscam, através do uso de signos específicos provocar confusão no consumidor em relação aos estabelecimentos **por meio de** similaridades de sua disposição externa como é o caso das fachadas, vitrines, o modus operandi do atendimento, até mesmo o cheiro da loja. É considerada essa prática ilícita uma vez que esses elementos copiados sejam suficientemente específicos ao ponto de que haja **confusão entre os** estabelecimentos. (CERQUEIRA, 2012, p. 284).

3.2.3 Exemplos práticos **de trade dress**

Por mais que a sua regulamentação venha caminhando a pequenos passos ao redor do mundo desde a segunda metade do século XX, **o trade dress** em si não é um instituto novo. Muitas empresas através dos anos consagraram seus produtos de uma maneira tão única ao ponto de se tornarem referência para estes. Isso levou às marcas a investirem no reconhecimento facilitado de seus produtos pelos consumidores por perceberem que ter este diferencial era um artifício eficiente para potencializar as vendas e se firmar no mercado. Assim, aos poucos, várias empresas firmaram o que, a longo prazo, ficou conhecido como seu conjunto-imagem.

Um dos casos notáveis do uso **do trade dress** por **uma marca é o solado vermelho dos** saltos da marca que pertence à Christian Louboutin, um reconhecido estilista de sapatos que, com o intuito de diferenciar seu produto dos demais, teve a ideia de pintar os solados de vermelho depois de notar as unhas pintadas de esmalte cor de escarlata das funcionárias de sua loja e desde então essa característica se tornou reconhecidamente de sua marca ao ponto de que, em



alguns países do mundo, seu conjunto-imagem é registrado, principalmente depois do enorme litígio contra a grife Yves Saint Laurent que lançou em 2011 uma linha de sapatos monocromáticos, onde haveria um absolutamente vermelho - inclusive o solado - que se encerrou com a Louboutin como vencedora, assegurando assim a exclusividade de seu trade dress através da Lanham Act (United States Court Of Appeals For The Second Circuit, 2012, pgs 1-31).

Também envolvendo a **utilização de cores**, ainda em 2012, a Red Bull ingressou com uma ação contra a empresa Altana Gida Anonim Sirketi na Austrália, utilizando a lei "Trade Marks Act 1995" a fim de assegurar a exclusividade da utilização da disposição de cores da latinha de seu energético. A Red Bull alegou que, por ser uma empresa líder no mercado de vendas de energético e o design da lata **do produto já** ser de fácil reconhecimento pelos consumidores a utilização das mesmas cores com disposições semelhantes pelo energético Replay causaria confusão aos clientes na hora da compra, potencializando a probabilidade destes serem levados a erro. Por conta da sua clara distintividade dentro do nicho, a Red Bull saiu vencedora da batalha judicial (Australian Trade Marks Office, 2012).

Se tratando, inclusive, **de trade dress** do estabelecimento comercial, no Brasil, há um caso emblemático deste tema que se consagrou como um dos primeiros precedentes no cenário jurídico nacional a respeito **do trade dress**. Ari Svartsnaider, fundador da empresa Mr. Cat, em um passeio pelo shopping em Goiânia tinha se deparado com esta loja denominada Mr. Foot que tinha todas as características criadas por Ari especialmente para sua loja. Em seu relato, o fundador da Mr. Cat destaca que tudo era incrivelmente similar à sua empresa, ideias, desde o saco de embalar o sapato até a letra do logo e a arquitetura.

Indignado, Ari Svartsnaider procurou seu advogado, que o informou sobre a falta de legislação própria dentro do ordenamento jurídico brasileiro para proteger o **trade dress**, **mas** mesmo assim Svartsnaider insistiu em tentar proteger o conjunto-imagem de sua loja, ingressando então com uma ação em busca de comprovar que houve Concorrência Desleal por parte da Mr. Foot. No ano de 2003, seis anos depois de ter ingressado com a ação, Svartsnaider conseguiu assegurar a exclusividade **do trade dress** do seu estabelecimento comercial, criando assim precedente para que outras empresas buscassem pelas vias judiciais **a proteção de** seus respectivos institutos (IDS, 2024).

Diante disso, a distintividade da marca na atividade empresarial mostra-se tão essencial que a possível perda da originalidade deste **por meio de** cópias feitas pelos concorrentes é um problema incontestável. Quando um conjunto-imagem é copiado por **outra marca**, a empresa original acaba perdendo não somente a exclusividade de sua criação, como também a demanda de suas vendas uma vez que as similaridades entre produtos de marcas diferentes pode **levar o consumidor** desatento ao erro, sendo necessário assim uma devida regulamentação (ARAÚJO, 2018, p.139).

4. A PROTEÇÃO JURÍDICA **DO TRADE DRESS** NO ORDENAMENTO BRASILEIRO

As discussões ao redor do mundo sobre a proteção jurídica **do trade dress**

não são tão recentes quanto no Brasil já que os EUA foram um dos pioneiros a legislar sobre a alternativa da proteção do conjunto-imagem de uma empresa através da Lanham Act (1946, section 45), lei que se tornou referência para os demais países do globo quando **se trata de** proteger este instituto e promover o registro do mesmo.

Um dos exemplos que podem ser citados da aplicação da lei estadunidense em relação é o caso Two Pesos, Inc. vs Taco Cabana, Inc. (2013, p. 14), em que o coração da discussão foi **a possibilidade de** proteção **do trade dress** em relação à lei de marcas registradas através da constatação de distintividade. Depois desse julgado ficou estabelecido que a Lanham Act protegeria o conjunto-imagem que deveria ser comprovado através de duas características: distintividade e **possibilidade de confusão** por parte dos consumidores e desde então **cada vez mais** as empresas buscaram registrá-lo através da Lanham Act (1946, p. 34).

No Brasil, os tribunais utilizam **em casos de cópia de trade dress a Lei nº** 9.279 (1996, p.1), mais especificamente **em seu artigo** 195, IV que versa a respeito das imitações de expressões ou ou sinal de propaganda de outrem de forma que promova **confusão entre os produtos** ou estabelecimentos para decidir a respeito de casos de plágio **envolvendo trade dress**.

4.1 ENTENDIMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Sobre o tema, o STJ, em decisões, admite que pela ausência de legislação específica em face da possibilidade de registro **do trade dress**, que é um instituto complexo, dotado de particularidades e diversidade de elementos, a comprovação de ocorrência da imitação para que haja a tipificação **de concorrência desleal** precisa ser minuciosa e feita **caso a caso**.

4.1.1 Sobre a necessidade de proteção **do trade dress**

A Ministra Nancy Andrighi quando relatora no REsp 1.843.339 que versava sobre a Engov que pleiteava pela proteção de seu conjunto-imagem em relação à Posdrink (STJ, 2019), traz na fundamentação do seu voto a necessidade jurídica de proteção desse instituto. Mencionando decisões anteriores, a Ministra enfatiza que, ao se submeter a Convenção de União de Paris, através da promulgação pelo Decreto nº75.572/75, o Brasil obrigou-se, como país signatário, a combater as **práticas de concorrência desleal, o que é** reiterado pela própria Constituição Federal de 1988. Ao relatar o caso, a Ministra Nancy Andrighi reafirma que, quando trata-se **de um produto** notoriamente famoso em seu nicho de mercado, como era o caso do Engov, restava evidente que a roupagem do produto seria facilmente reconhecida pelo consumidor, fazendo com que existisse uma probabilidade considerável de haver confusão entre mercadorias. Sendo assim, o conjunto-imagem do Engov deveria ser protegido para evitar que a similaridade dos produtos lhe causasse prejuízos.

4.1.2 Sobre os meios de prova

Sobre os meios de prova da cópia **de um trade dress**, ao fundamentar o seu voto no REsp 1.778.910, que versava a respeito da suficiência da mera comparação dos produtos similares através de fotografias como fulcro probatório plenamente eficaz para que ficasse comprovada a imitação **do trade dress**, a relatora Ministra

Maria Isabel Galloti discorreu sobre a exigibilidade da prova pericial para a comprovação do plágio quando se tratasse de casos envolvendo a replicação indevida **de trade dress**.

Em seu voto, a relatora afirma que a falta de legislação própria e, principalmente, a impossibilidade de registro **do trade dress** pela legislação brasileira tornava a tarefa de afirmar a existência de uma cópia do conjunto-imagem, que já é um instituto de difícil definição, ainda mais complicada, necessitando assim de um parecer profissional para evidenciar que as semelhanças entres os produtos têm potencial de causar um dano a empresa lesada que possa ser compreendido como produto de uma concorrência desleal.

Ou seja, a empresa que potencialmente teve seu conjunto-imagem replicado precisaria passar por todo o processo de comprovação de que as características originais de seu produto possam ser definidas como seu conjunto-imagem e que a semelhança com o produto concorrente causaria prejuízos consideráveis para só então conseguir defender seu possível direito à **propriedade intelectual em** face daquele que supostamente o imitou (STJ, 19 dez. 2018).

4.1.3 Sobre a competência

Quanto a competência de julgamento dos casos **envolvendo trade dress**, em face do Tema Repetitivo 950 (STJ, 05 fev. 2018) ficou decidido que esta é da Justiça Estadual já que o instituto não é registrado pelo INPI, sendo assim, não há interesse da autarquia federal quando se trata deste assunto para que este precisasse ser julgado pela Justiça Federal. No entanto, quando os casos se tratarem de nulidade de registro de marca, a competência é da Justiça Federal.

Ao fundamentar seu voto, o relator, Ministro Luis Felipe Salomão, destacou o fato de que, mesmo não havendo legislação própria que dite a proteção **do trade dress**, ela é assegurada pela Constituição Federal de 1988. Entretanto, essa proteção é feita, no Brasil, através da aplicação da Lei de Propriedade Industrial em sua previsão a respeito **de Concorrência Desleal**, o que não envolve nenhum interesse em relação a autarquia federal de registro de marca, o que afastaria a possibilidade desses casos de serem de competência federal, fazendo com que sejam, por fim, de competência estadual.

4.1.4 Sobre a prescrição

Em Agravo de Recurso Especial, o relator Ministro João Otávio de Noronha em Ação envolvendo a UNILEVER BRASIL LTDA e a CONOPCO INC onde a primeira pleiteava pela proteção **do trade dress** do produto MAIZENA por conta da grande semelhança encontrada no produto concorrente da segunda, MAISCERTA, deu seu voto pelo não provimento do recurso que discorria a respeito da tese da UNILEVER de que a prescrição em casos **envolvendo trade dress** a pretensão se renovaria mês a mês uma vez que todas as vezes em que o produto que supostamente copiou **o trade dress** é oferecido ao mercado, o direito **da marca original** seria ferido. Sua fundamentação foi a de que por conta do princípio actio nata, a pretensão que concerne à abstenção de uso do conjunto-imagem, assim como a de **marca e a** de nome empresarial, nasce para o titular do direito no momento em que este toma ciência de que está sendo lesado.

Sendo assim, baseando-se na jurisprudência estabelecida pelo Supremo **Tribunal de Justiça**, o prazo prescricional em relação ao direito de pleitear pela retirada de circulação de produto que tenha copiado **o trade dress de uma marca** começa a correr no momento em que a titular do direito toma conhecimento da cópia em questão.

4.2 POSSIBILIDADE DE REGISTRO PELO INPI

Há muito vem sendo discutida **a possibilidade de registro do trade dress** no INPI para tentar evitar a morosidade dos processos judiciais a respeito deste tema, justamente por conta do entendimento **do STJ de** que o conjunto-imagem trata-se de um instinto complexo demais para que o processo judicial seja simples.

4.2.1 O Instituto Nacional **de Propriedade Intelectual** e suas diretrizes sobre trade dress

O Instituto Nacional **de Propriedade Intelectual** (INPI), conforme o portal de dados abertos do governo, trata-se de uma autarquia federal intrinsecamente ligada ao Ministério da Economia que foi fundada em 1970. O intuito desta instituição é aperfeiçoar, disseminar e gerir o sistema brasileiro de concessão e proteção e garantia de **direitos de propriedade intelectual** no âmbito industrial.

Sua missão é nada mais do que fazer com que a propriedade intelectual impulse a inovação dentro do Brasil, uma vez que o INPI **se trata de** uma instituição que possui a finalidade legal de executar dentro do país as normas que regulam a propriedade industrial, atentando-se a sua função social, econômica, jurídica e técnica, além de se pronunciar em relação a conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial como disposto na Lei nº 9.279, de 14/05/1996. Para tanto, o INPI oferece o serviço de registro de marcas, desenhos industriais, entre outros. O regimento interno do INPI originalmente não possuía previsão de registro do **de trade dress**, uma vez que a autarquia utiliza como base de seu regimento interno a Lei de Propriedade Industrial que não versa explicitamente sobre instituto. No entanto, mesmo diante da falta de previsão de registro, muitas empresas, como a Louboutin, em busca de uma proteção jurisdicional do conjunto-imagem de seus produtos entraram com requerimento para tentar assegurar a exclusividade de pelo menos parte da roupagem de seu produto. No caso da Louboutin, recentemente o pedido nº 901.514.225 de registro foi negado, fazendo com que a marca tivesse que apelar para o Supremo, que já havia citado em julgados anteriores que **o solado vermelho** da marca era um exemplo pacífico do que seria **um trade dress** passível de ser protegido pela legislação brasileira, garantindo uma liminar que assegurou a proteção do seu solado vermelho, mesmo não tendo êxito no quesito registro através do INPI (STJ, 2017, on-line).

Até aquele momento, o INPI apenas permitia o registro de elementos bastante específicos do produto, como o nome do mesmo e o desenho industrial, não o conjunto completo ou características de design em si. Mas com o de registro de marcas tridimensionais e, mais recentemente, cabe destacar o surgimento da Portaria nº 37 de 13 de setembro de 2021 e da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021 foi abraçada pelo regimento interno do INPI ainda foi adicionada **a**

possibilidade de registro do que foi chamado de "marca de posição".

Desde do ano de 2016 o INPI junto ao Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas estudava uma maneira de ingressar novas modalidades de registro ao regimento interno.

Quando o estudo de inclusão de novas modalidades de registro pela autarquia atingiu um nível consistente, já no ano de 2021, o INPI convocou uma consulta pública a respeito do tema. Esta consulta envolveu várias comissões e entidades da área que analisaram a proposta de maneira crítica até finalmente chegar o momento, neste mesmo ano, do INPI junto com a CPAPD oficializar a possibilidade de registro da "marca de posição" (DOS SANTOS, 2024, p. 18).

4.2.2 Marcas Tridimensionais

Dentro do seu manual de marcas, o INPI traz uma espécie de não-definição do que seria esse instituto. As marcas tridimensionais não registráveis estão dispostas no inciso XXI do art. 124 da LPI, sendo excluídas de registro aquelas marcas que são compreendidas como a forma necessária, comum ou vulgar intrínseco ao produto. Ou seja, é a forma comum daquele produto se apresenta, usual, que não possui distintividade das outras marcas ou até mesmo que, para o bom funcionamento do que está sendo vendido, seja necessário possuir esta exata marca tridimensional (INPI, 2024).

Para títulos de exemplo do que não seriam marcas tridimensionais passíveis de patenteamento, o manual divide as formas que não asseguram registro em três.

Quando se trata da forma plástica e necessária do produto não é possível registrar quando o produto para ser o que é necessita ter aquele exato formato, como é o caso da forma esférica de uma bola de futebol e a circular de um pneu.

Quando se trata da forma comum ou usual, se configura pelo formato de um produto ser o usualmente usado pelas marcas que o comercializam, sendo caso da embalagem paralelepípeda das caixas de leite ou a forma usual de uma garrafa PET.

Por fim, a última modalidade que não permite registro é a forma que não pode ser dissociada de seu efeito técnico. Nestes casos, o produto para ter o efeito técnico esperado precisa possuir um formato tridimensional específico, este é o caso dos pinos das peças de plástico dos brinquedos de construção ou do formato específico da embalagem de um borrifador. Em ambos os casos, para funcionar, o objeto precisa ter o formato que tem.

Caso a forma tridimensional do produto não cair em nenhuma das possibilidades abordadas anteriormente, há como pleitear pelo registro da mesma. No entanto, mesmo que seja possível registrar através das marcas tridimensionais o formato original de um produto, há certas restrições em relação a esse registro que fazem com que um trade dress desse tipo não seja completamente abarcado.

O manual ressalta que cores, imagens e rótulos não são passíveis de registro e, para além disso, também ficam de fora os relevos, texturas e elementos que, mesmo exclusivos, não são imediatamente perceptíveis. Essas são características que podem englobar um trade dress, uma vez que fazem parte da roupagem do



produto e são sensorialmente reconhecíveis, mas ainda assim, não correspondem às exigências das diretrizes do INPI para a modalidade marcas tridimensionais.

4.2.3 ?Marcas de Posições?

Uma ?marca de posição? é definida como um sinal distintivo que pode ser identificado visualmente e que se apresenta como um elemento distintivo que está localizado em um local específico de um determinado suporte e que faça com que o produto seja facilmente identificado pelos consumidores como sendo daquela marca (DOS SANTOS, 2024, p. 23). É aquele símbolo que pode ser facilmente identificado pelo lugar em que se encontra no produto, sem dúvidas uma espécie **de trade dress**. Em Nota Técnica do INPI (2021, p. 1), o entendimento que ficou firmado foi o de **que as ?marcas de posição?** podem se configurar através de palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões, formas e as diversas combinações destes aspectos. Sendo assim, certos tipos **de trade dress**, como o exemplo do **solado vermelho dos** sapatos da Louboutin, que já vinha tentando o registro de sua marca de posição no Brasil pelo INPI desde 2009, são passíveis de serem registrados através desta nova modalidade.

Por outro lado, mesmo havendo um evidente avanço em relação ao registro **do trade dress** através das marcas de posição, ainda há um grande obstáculo a ser transpassado quando se fala de proteção **do trade dress**. Todas as modalidades de registro referem-se a sinais distintivos perceptíveis visualmente quando o conjunto-imagem **de uma marca** pode ser composto por outro tipo de distinção sensorial. Isso significa que os conjuntos-imagem que exploram o cheiro de uma loja ou até mesmo a textura de suas embalagens ainda não são passíveis de registro mesmo com a introdução da nova modalidade de registro pelo INPI.

Indubitavelmente, para além das marcas tridimensionais, a inclusão das ?marcas de posição? foi um avanço importante, mas **o instituto do trade dress como** um todo ainda padece de insegurança jurídica enquanto não for possível registrá-lo como um todo.

5. CONCLUSÃO

O trade dress, como foi demonstrado anteriormente, tem uma importância notável na atividade empresarial por assegurar que os clientes de determinada marca possam diferenciá-la das demais através de todos os elementos subjetivos que criam memórias sensoriais que farão com que **o consumidor a** reconheça e isso acaba se perdendo quando tais características deixam de pertencer a apenas uma marca específica e identificável por conta da utilização dos mesmos símbolos por marcas concorrentes com o objetivo de **levar o consumidor a** erro, comprando o seu produto no lugar de outro, ou a associação, quando, por conta das semelhanças facilmente identificáveis, o consumidor acaba adquirindo o produto **de uma marca** por conta de uma confiabilidade que este deposita em marca diversa que se parece com o primeiro devido a um artifício considerado ilegal no direito brasileiro.

Por conta disto, em sua busca por prestar amparo jurisdicional, o sistema jurídico nacional encaixou **o trade dress como** um instituto a ser protegido pela Lei de Propriedade Industrial através de suas vedações às **práticas de Concorrência Desleal**, uma vez que a consequência de cópia **de um trade dress**, justamente, se



encaixa com as possibilidades **de uma marca**, através de artifícios, causar confusão e associação em relação a clientela para que tenha uma vantagem econômica que é considerada como uma prática ilícita **de Concorrência Desleal** dentro do mercado econômico na modalidade que define como crime a utilização e imitação de outrém da expressão ou do sinal de propaganda alheios para que possa, desta forma, criar **confusão entre o** que está sendo vendido ou estabelecimentos.

A Concorrência Desleal é uma das formas de assegurar que a atividade empresarial segue um ritmo saudável. A concorrência em si não é vedada pelo ordenamento jurídico, muito pelo contrário, ela é incentivada e assegurada como um dos princípios fundamentais do Direito Empresarial através da Livre Concorrência que está prevista na Constituição Federal de 1988.

Entretanto, para que a concorrência seja saudável ao ponto de se tornar o motor que mantém as relações comerciais das empresas em relação aos seus consumidores funcionando de forma ativa e corretamente, esta precisa ser justa, estando assim **de acordo com o que é** permitido pela lei, alcançando limite nas práticas que são definidas legalmente como ilícitas por prejudicarem o bom andamento do mercado. **A Concorrência Desleal** é uma dessas práticas abusivas que causam prejuízo para as relações comerciais, desde as empresas que são lesadas até o consumidor.

Esta necessidade de manter o campo concorrencial funcionando de maneira correta é o que faz com que **o instituto do trade dress** venha com uma urgência de proteção que, de forma objetiva, pode ser facilmente compreendida como uma repreensão à Concorrência Desleal.

É por isso que mesmo não havendo ainda a existência de lei específica para a salvaguarda **o trade dress**, as marcas recorrem ao judiciário para resolver os problemas envolvendo tal instituto. Com o passar do tempo foi se criando precedentes e então jurisprudência que englobava **a forma como** deveria ser tratado esse instituto dentro dos tribunais. Foi desta forma que surgiu entendimentos em relação a competência de julgar **sobre o tema**, da necessidade de se proteger **o trade dress**, a definição de qual é o prazo prescricional **do direito de** pleitear o direito além dos meios pelos quais se pode provar a existência de uma cópia ilícita do conjunto-imagem.

No entanto, apenas ter a possibilidade judicial de combater às limitações ao trade dress através da Concorrência Desleal, tanto em relação a sua modalidade de confusão quanto na hipótese de associação, certamente, não oferece amparo o suficiente para este instituto. Esse é um dos motivos pelos quais há grandes discussões a respeito da possibilidade de registro **do trade dress** no Brasil.

Em outros lugares do mundo, onde as discussões a respeito desse tema são mais antigas e já produziram resultados eficazes. Uma lei específica que permita o patenteamento vem se mostrando como a melhor maneira de defender **o trade dress** do plágio e tornar o litígio mais diligente, como é o caso da Lanham Act, mas **a possibilidade de** registro já é suficientemente eficiente para uma melhor defesa deste instituto.

Enquanto o judiciário já vem atuando ativamente em favor da proteção do



instituto do trade dress, recentemente vem surgindo novidades quando se trata de legislar sobre o tema. Depois de alguns anos estudando a possibilidade de incluir o trade dress de alguma forma como hipótese de registro pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual para dessa forma impedir que marcas concorrentes possam utilizar a marca para indicar a distinção do produto, duas modalidades de registro surgem neste cenário.

A primeira trata-se das marcas tridimensionais, que buscam permitir que as marcas registrem os formatos diferenciados de seus produtos se estes conseguirem se encaixar dentro dos limites estabelecidos pelo manual do INPI. O manual descreve que esses formatos que são passíveis de registro de um produto é caracterizado por ser distinto dos demais concorrentes e não tenha um formato que seja comum, necessário ou intrinsecamente funcional.

Além disso, em 2021, através de uma Portaria e uma Nota Técnica desenvolvida pelo INPI e pelo CPAPD, foi integrada às diretrizes do INPI a possibilidade de registro de ?marcas de posições?. Estas são definidas como aquela marcas que são constituídas pela aplicação de um signo distintivo localizado de maneira singular e específica de um determinado suporte que faça com que o conjunto inteiro seja distintivo, tornando assim o conjunto diferenciado dos demais concorrentes ao ponto de seja facilmente possível identificar produtos ou serviços e diferenciá-los de outros, mas apenas se aplicação deste sinal não configurar uma efeito técnico ou funcional necessário para o bom funcionamento do produto.

Por mais que as ?marcas de posições? e as marcas tridimensionais não sejam, por si só, o trade dress, ambas fazem parte deste universo, mesmo não o englobando como um todo. Evidentemente, com o surgimento dessas modalidades de registro, surgem novos questionamentos a respeito de como o judiciário vai lidar com o envolvimento do INPI em casos de violação de trade dress que também sejam marcas de posições devidamente registradas, como é o caso da competência de julgamento dos casos que envolvem esse tema.

A possibilidade de registrar as ?marcas de posições? e as marcas tridimensionais é um enorme avanço em relação à tutela do trade dress uma vez que assegura que pelo menos que as expressões visuais desse instituto sejam passíveis de patenteamento. Inequivocamente, esse é um grande passo em direção a uma prestação jurisdicional eficiente para a proteção do instituto do trade dress, mas enquanto ainda não é possível abrangê-lo como um todo, continua cabendo ao judiciário a utilização da Concorrência Desleal para assegurar a exclusividade dos sinais distintivos que ainda não são passíveis de registro.

O mundo está em uma constante evolução em todos os aspectos possíveis e as novas relações exigem dinamismo e liberdade, mas também necessitam do amparo estatal. O direito, como norma social, não pode ficar engessado diante das mudanças bruscas da realidade e deve acompanhar o desenvolvimento da sociedade para ampará-la em relação aos novos direitos e deveres que não param de nascer (NETO, p. 412).

BIBLIOGRAFIA

ARAUJO, Cristiano Reis. Desenho industrial e direito autoral: a possibilidade de



dupla proteção do design de moda no ordenamento jurídico brasileiro. In: ROSINA, Mônica S. G.; CURY, Maria Fernanda, (Coord.). Fashion Law: direito e moda no Brasil. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 131-153.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso **de concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. 412 p.

BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Trad. Hortênsia dos Santos, Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1991.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Página 1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 31 de maio de 2024.

BRASIL. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial**. Minuta de Portaria: Marcas - Depósito - Consulta Pública. Rio de Janeiro: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaPortariaMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial**. Nota Técnica CPAPD Marcas. Rio de Janeiro: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaNotaTcnicaCPAPDMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 30 maio, 2024.

BRASIL. Supremo **Tribunal de Justiça**. Acórdão nº 201500535587. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201500535587&dt_publicacao=05/02/2018. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Supremo **Tribunal de Justiça**. Recurso Especial nº 1.677.787 - SC (2015/0279704-9). Recorrente: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda Motor Co. Ltd.) e Moto Honda da Amazônia Ltda. Recorrido: Garthen Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, DF, 26 de setembro de 2017. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202002115913&dt_publicacao=21/10/2022. Acesso em: 31 maio 2024.

BRASIL. Supremo **Tribunal de Justiça**. Recurso Especial nº 1.778.910 - SP (2016/0185736-0). Recorrente: Ritter Alimentos S/A. Recorrido: Kiviks Marknad Indústrias Alimentícias S.A. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, DF, 06 dez. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601857360&dt_publicacao=19/12/2018. Acesso em: 30 maio 2024.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado **da Propriedade Industrial**. v. I, parte I ? **Da Propriedade Industrial** e do Objeto dos Direitos. 3ª ed., 2ª tiragem. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc. Disponível em: <https://fashionapparellawblog.lexblogplatformthree.com/wp-content/uploads/sites/194>



/2012/09/Christian-Louboutin-S_A_-v_-Yves-Saint-Laurent-Am_.pdf.Acesso em: 30 maio 2024.

DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. Trade Dress and Design Law. Aspen Publishing, 2022. 608 p.

FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDS). Decisão do **Tribunal de Justiça** de Goiás confere proteção à configuração visual de lojas. Disponível em: <https://ids.org.br/decisao-do-tribunal-de-justica-de-goias-confere-protECAo-a-configuracao-visual-de-lojas/>. Acesso em: 08 jun. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Análise de pedidos de marca tridimensional e de marca de posição. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713_An%C3%A1lise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_posi%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 08 jun. 2024.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas**: abordagem das marcas notórias da Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

NETO, Antônio Luiz Machado. Sociologia Jurídica. São Paulo: Saraiva, p. 412.

RED BULL GMBH V CHIA KHIM LEE FOOD INDUSTRIES PTE LTD [2012] ATMO 7. Australian Trade Marks Office. Disponível em: <http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/ATMO/2012/7.html>; Acesso em: 7 de junho de 2024.

SANTAELLA, Lúcia. **O que é** semiótica. São Paulo: Editora Brasiliense, 2005.

SANTAELLA, Lúcia. **O que é** Semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1983. 103 p.

SANTOS, Felipe Ferreira Simões dos. Marca de posição: aplicabilidade da tutela proprietária ao sinal identificador de prestação de serviço. Rio de Janeiro: Thoth, 2024. 139 p.

SOARES, José Carlos Tinoco. Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem. São Paulo: Edição Tinoco Soares, 2004.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201500535587. Publicado em: 05 fev. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201500535587&dt_publicacao=05/02/2018. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201601857360. Publicado em: 19 dez. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601857360&dt_publicacao=19/12/2018. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201903093178. Publicado em: 05 dez. 2019. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201903093178&dt_publicacao=05/12/2019. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 202201086955. Publicado em: 26 maio 2023. Disponível em:



https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202201086955&dt_publicacao=26/05/2023 Acesso em: 08 jun. 2024.

Trademark Act of 1946. Disponível em:

https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf.

Acesso em: 30 maio 2024.

Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 764 (1992). Disponível em:

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>. Acesso em: 08 jun. 2024



=====

Arquivo 1: [KPS TCC - revisado.docx.pdf \(7317 termos\)](#)

Arquivo 2: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/voce-sabe-o-que-e-trade-dress/121943290> (1452 termos)

Termos comuns: 66

Similaridade: 0,75%

O texto abaixo é o conteúdo do documento [KPS TCC - revisado.docx.pdf \(7317 termos\)](#)

Os termos em vermelho foram encontrados no documento <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/voce-sabe-o-que-e-trade-dress/121943290> (1452 termos)

=====

A ANÁLISE DA PROTEÇÃO JURÍDICA DO INSTITUTO **DO TRADE DRESS** FACE
ÀS PRÁTICAS **DE CONCORRÊNCIA DESLEAL** NO BRASIL

KEILA PEREIRA SANTOS

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a forma como o ordenamento jurídico brasileiro vem garantindo a prestação jurisdicional às empresas quando se trata do instituto **do trade dress** uma vez que não há legislação específica. Para tal, busca-se conceituar o que seria **o trade dress** além de demonstrar a forma como este instituto é tratado no Brasil em comparação com o resto do mundo, abordando como os institutos legais que atualmente legislam a respeito da Concorrência Desleal se encaixam de maneira prática **na proteção do** conjunto-imagem e estudando as consequências disso dentro dos tribunais através dos entendimentos do Supremo Tribunal de Justiça e, por fim, pretende-se destacar os avanços em relação **a possibilidade de** registro **do trade dress** através do INPI no âmbito nacional.

Palavras-chave: Concorrência Desleal, Direito Empresarial, Direito Concorrencial, Propriedade Industrial, trade dress, conjunto-imagem.

ABSTRACT

The present work aims to analyze the way in which the Brazilian legal system has guaranteed jurisdictional provision to companies when it comes to the trade dress institute, since there is no specific legislation. To this end, it will seek to conceptualize what trade dress is, in addition to demonstrating the way in which this institute is treated in Brazil in comparison with the rest of the world, addressing how the legal institutes that currently legislate regarding Unfair Competition fit together in a practice in protecting the trade dress and studying the consequences of this within the courts through the understandings of the Supreme Court of Justice. Finally, it is intended to highlight the advances in relation to the possibility of registering trade dress through the INPI at the national level.

Keywords: Unfair Competition, Business Law, Competition Law, Industrial Property, trade dress, image set.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 2. O TRATAMENTO JURÍDICO DA PRÁTICA DA
CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL 2.1 CONCEITO **DE CONCORRÊNCIA**



DESLEAL 2.1.1 Da possibilidade de confusão e associação 2.2 PREVISÃO
LEGAL 3. O INSTITUTO DO TRADE DRESS 3.1 CONCEITO DE TRADE DRESS
3.2 A IMPORTÂNCIA DO TRADE DRESS PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL
3.2.1 Uma Breve Introdução Sobre Semiótica 3.2.2 O trade dress do
estabelecimento 3.2.3 Exemplos práticos de trade dress 4. A PROTEÇÃO
JURÍDICA DO TRADE DRESS NO ORDENAMENTO BRASILEIRO 4.1
ENTENDIMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 4.1.1 Sobre a
necessidade de proteção do trade dress 4.1.2 Sobre os meios de prova 4.1.3
Sobre a competência 4.1.4 Sobre a prescrição 4.2 POSSIBILIDADE DE
REGISTRO PELO INPI 4.2.1 O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e
suas diretrizes sobre trade dress 4.2.2 Marcas Tridimensionais 4.2.3 ?Marcas
de Posições? 5. CONCLUSÃO BIBLIOGRAFIA
1. INTRODUÇÃO

O trade dress, também conhecido doutrinariamente no Brasil como conjunto-imagem, nada mais é do que o conjunto de características utilizadas por uma determinada marca que faz com que esta possa ser facilmente reconhecida por seus consumidores. Esses símbolos, geralmente abstratos, podem ser utilizados tanto pela marca no geral quanto por um produto específico e visam uma diferenciação por parte do público consumidor em relação às marcas concorrentes. A discussão sobre o resguardo do trade dress por parte das empresas não é exatamente nova do ponto de vista mundial. Pode-se usar como exemplo a Lanham Act, lei norte-americana que trata sobre o trade dress, que é do ano 1946, entretanto, no Brasil, a discussão sobre esse tema é recente, por mais que tanto a doutrina quanto a jurisprudência já reconheça a existência do trade dress. Para as empresas, a formação de um trade dress é uma inovação extremamente rentável uma vez que diferenciar seu produto/serviço da concorrência dá vantagens econômicas consideráveis àqueles que criaram uma roupagem diferente para o produto/serviço oferecido e é justamente por isso que a falta de proteção a essas criações cria uma insegurança jurídica. Não poder patentear as inovações utilizadas por uma marca para se diferenciar das demais faz com que estas fiquem sujeitas ao plágio.

É aí que surge o maior problema em relação ao trade dress quando se trata do sistema legal brasileiro: não há legislação específica que verse sobre o tema. A Constituição Federal assegura a proteção aos símbolos empresariais tal como a lei de propriedade intelectual que protege a maior parte dos signos que compõem a vestimenta de uma marca. Ou seja, alguns desses sinais, isoladamente, podem ser registrados, mas a vestimenta do produto/serviço como um todo não possui nenhum tipo de proteção legal assegurada.

Isso porque os dispositivos legais vigentes tratam de sinais extremamente específicos, enquanto os aspectos que formam o trade dress são muito mais abrangentes e subjetivos. Esse é um instituto abstrato, definido, no Brasil, exclusivamente pela doutrina e pelo entendimento jurisprudencial, com uma difícil maneira de ser firmado na prática. Um trade dress pode ser formado pelo cheiro de uma determinada embalagem, pelo modus operandi da empresa, a cor utilizada e



outros milhares de detalhes subjetivos que ultrapassam os sinais gráficos que são protegidos pelas leis já existentes.

Diante da necessidade de garantir a prestação jurisdicional, o sistema judiciário brasileiro tem utilizado da melhor maneira possível os dispositivos da lei de proteção industrial em relação à concorrência desleal para punir os casos de plágio e garantir a singularidade **do trade dress** das marcas. No entanto, a aplicação desta lei de forma prática apresenta certas problemáticas em relação à atividade empresarial. Ela exige certas burocracias judiciais, como a necessidade de passar por uma perícia grafotécnica para a comprovação de que, de fato, o conjunto-imagem da empresa lesada pode ser considerado como seu trade dress, para só então haver a potencial proteção desse instituto.

Dentro desse contexto, por conta da falta de patenteamento, as marcas que estão sendo acusadas de terem plagiado podem se valer de princípios do Direito Empresarial como o da Livre Concorrência para justificar o uso de similaridades com uma marca diversa uma vez que, se não há registro, **não há como** afirmar que aquela característica é especial **de uma marca** e não de domínio comum.

Resta incontestável diante que a falta de proteção legislativa gera uma clara insegurança jurídica que precisa ser sanada pelo Estado uma vez que é seu dever garantir o devido amparo jurisdicional.

Uma vez que o objeto deste trabalho é a inexistência de legislação própria **de proteção do trade dress** e a forma como isso impacta **na proteção do** bem jurídico diante da necessidade de prestação jurisdicional **do trade dress**, sendo a pesquisa realizada através de pesquisa bibliográfica, tendo a lei, a doutrina e a jurisprudência e artigos acadêmicos como principais objetos de estudo.

A abordagem adotada é a qualitativa, onde serão analisados os aspectos subjetivos que compõem o tema que será debatido no corpo da pesquisa, para que este seja avaliado e seja absorvido de forma crítica através dos pontos levantados pelas referências bibliográficas

2. TRATAMENTO JURÍDICO DA PRÁTICA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL

Quando se fala **de trade dress** dentro do ordenamento jurídico brasileiro, é preciso compreender que, de maneira geral, os tribunais e a doutrina vem utilizando da Lei de Proteção Industrial como maneira de proteção deste instituto. Mais precisamente, é utilizada a previsão de vedação à Concorrência Desleal como forma de assegurar que as empresas terão direito a pleitear pela exclusividade da roupagem **de seus produtos** diante de uma possível imitação de seu conjunto-imagem pelas demais marcas, evitando um desequilíbrio no mercado derivado de uma concorrência ilícita.

2.1 CONCEITO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

A concorrência é um fenômeno intrínseco ao âmbito das relações comerciais. Pedro Marcos Nunes Barbosa (2022, p. 36) coloca a concorrência como uma das espécies do gênero competição, junto com a rivalidade. O autor ressalta que a competição em gênero, e conseqüentemente a concorrência como sua espécie, deriva de um bom funcionamento do sistema econômico pois não se aplica



necessariamente a uma existência de mercado por si só, uma vez que há a ocorrência de monopólio neste caso, e também não se consuma com a pluralidade de agentes, porque há a possibilidade de formações de cartéis. Para haver competição - e logo concorrência - as relações empresariais precisam estar de acordo com os interesses públicos primários e secundários.

Mas, partindo do gênero para a espécie, Pedro Marcos Nunes Barbosa (2022, p. 39-45) minúcia a diferença entre a rivalidade - exemplificando com grandes obras da cultura popular como Romeu e Julieta - que é uma espécie de competição que atua no âmbito existencial, e a concorrência - representada através das relações opositivas entre marcas como Coca-Cola e Guaraná Antártica e Apple e Samsung - que se conceitua como uma espécie voltada para um ganho pecuniário. Em termos práticos, enquanto a rivalidade está ligada a um sentimento de ódio e aversão entre os entes por motivos pessoais que despertam sentimentos intensos, até mesmo violentos, a concorrência é um aspecto voltado ao ganho de capital, a necessidade de ser preferência e referência no mercado em detrimento de outro ente, a busca por uma vantagem econômica em relação aos demais, totalmente voltado ao âmbito patrimonial.

É preciso compreender que a liberdade de concorrência é um dos princípios base do Direito Empresarial (CF, art.170, caput). Este assegura a liberdade das entidades empresariais a utilizarem os mais diversos meios para estabelecer uma concorrência com as demais marcas que estão ativamente integradas ao mercado, sendo assim as entidades empresariais dotadas desta liberdade essencial para o exercício de sua atividade econômica por uma permissão da própria Constituição Federal. É indubitável o fato de que uma comercialização saudável configura-se como uma relação proporcional entre a oferta e demanda e a capacidade do consumidor de poder escolher obter um bem ou serviço das mãos de fontes distintas.

Neste cenário, torna-se uma necessidade do Estado que o mercado não seja regido por uma espécie de capitalismo selvagem em que toda forma de concorrência na corrida pelo capital seja legalmente aceitável e é por isso que a legislação ao mesmo tempo que assegura a livre concorrência como uma das artérias do âmbito comercial também impõe limites para que esta liberdade não cause situações como ?antropofagia econômica?, o ?darwinismo jurídico? e hipertrofias das searas mais fortes (BARBOSA, 2022, p.110).

2.1.1 Da possibilidade de confusão e associação

Enquanto a confusão se configura por semelhanças na roupagem de mercadorias de marcas diversas levarem o cliente a erro, pensando estar comprando o produto de uma marca quando na verdade se trata de outra, a associação, como distingue Maitê Moro, está pautada no fato das semelhanças de roupagem entre marcas diversas levarem o consumidor a entender que há algum tipo de ligação entre estas, o que faz com que este, confiando na marca original, compre o produto daquela que se parece com ela pelo senso de confiabilidade (2003, p.287). Essa prática também é prevista por lei como parte da concorrência desleal, mesmo sendo mais difícil de ser identificada.

2.2 PREVISÃO LEGAL

O ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu que o princípio constitucional da livre concorrência, assim como os demais, precisa ser aplicado de maneira crítica, sendo tratado como uma cláusula que de forma alguma é absoluta e de maneira a ser assegurado de que não haverá nenhum tipo de ferimento deste ao ser delimitado por normas que restrinjam esta liberdade em prol de uma atividade comercial saudável como um todo, protegendo o regime social empresarial mesmo que em detrimento da liberdade particular, se esta for uma ameaça (FORGIONI, 1998, pgs. 229-230). Uma das formas de combate a uma concorrência prejudicial ao sistema econômico nacional é a vedação à concorrência desleal, que está prevista na lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O artigo 195 da Lei nº 9.279/95 (BRASIL, 1996) traz um rol de condutas que são consideradas ilícitas por se tratar de **concorrência desleal**. Ou seja, ações que são lidas como subterfúgios para prejudicar o concorrente que são inadmissíveis por lei. Uma dessas ações consideradas como o ilícito de **concorrência desleal**, prevista no inciso IV do artigo supracitado, é o ato de utilizar ou imitar expressão ou sinal de propaganda alheios de uma maneira capaz de gerar confusão entre as mercadorias ou estabelecimentos.

Isto porque a distintividade da marca na atividade empresarial é tão essencial que a possível perda da originalidade deste **por meio de** cópias feitas pelos concorrentes é um problema incontestável. Quando a vestimenta de um produto ou serviço é copiada por outra marca, a empresa original acaba perdendo não somente a exclusividade de sua criação, como também a demanda de suas vendas uma vez que as similaridades entre as mercadorias de marcas diferentes pode levar o consumidor desatento ao erro (ARAÚJO, 2018, p.139).

No Brasil, este dispositivo jurídico vem sendo utilizado pelos tribunais para além de sua intenção inicial de abarcar a proteção de expressão ou sinal de propaganda previamente registrados. Com a falta de legislação própria, a **Lei de Propriedade Industrial** acabou tornando-se instrumento de **proteção do** instituto do **trade dress** em uma espécie de analogia.

3. O INSTITUTO DO TRADE DRESS

Dentro do universo do direito empresarial, é indubitável o fato de que o coração da comercialização é a relação proporcional entre a oferta e a demanda e a capacidade do consumidor de poder escolher obter um bem ou serviço na mão de fontes distintas. Vende mais aquele que mais se destaca e, com o passar do tempo, as empresas passaram a investir pesadamente em formas de marketing e publicidade que induzam o **consumidor a** optarem pela sua marca em detrimento das outras ao mesmo tempo em que valorizam o seu produto, tornando-o não somente consumido como também desejado. É nesse cenário competitivo que surge a figura do **trade dress** em toda sua complexidade.

3.1 CONCEITO DE TRADE DRESS

O **trade dress**, também conhecido como conjunto-imagem, segundo o autor José Carlos Tinoco Soares (2004, p. 213), como o próprio nome sugere, trata-se do vestimento de **uma marca** ou de determinada mercadoria. Este é formado por todos



os elementos que compõem a identidade visual **de uma marca** e faz com que seu produto seja reconhecido instintivamente pelos consumidores. O autor traz o **conceito de trade dress** como o look and feel - o ver e sentir -, a forma original de um produto se destacar no mercado, que pode ser através de uma cor, uma textura, uma embalagem entre outras combinações **de elementos que** formam uma espécie de uniforme.

Graeme B. Dinwoodie e Mark D. Janis (DINWOODIE, JANIS, 2022, p.64), por sua vez, trazem também como parte do conceito **do trade dress** a referência a este como "product's configuration" ou, de uma maneira mais ampla, "product's design" para pontuar o fato de que o conjunto-imagem pode ser detectado de diversas formas quando se trata da sua definição por ser um instituto abstrato. No entanto, é imprescindível que esta vestimenta seja destacável em meio às demais e que leve **o consumidor a** reconhecer a procedência de determinado objeto a venda de maneira quase inconsciente. Além disso, Tinoco Soares (2004, p.213) ainda reforça que o conjunto-imagem não se limita a logomarcas ou desenhos gráficos facilmente identificáveis, mas abrange aspectos abstratos no limite da criatividade daqueles que desenvolvem todo o conceito **de uma marca**.

3.2 A IMPORTÂNCIA **DO TRADE DRESS** PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL

Quando se trata da comercialização, é indubitável que as empresas estão sempre em busca de novas maneiras de impulsionar o consumo dos produtos que oferecem diante do cenário competitivo do mercado. A criação de uma forma nova de identificação de sua mercadoria é uma das maneiras de chamar atenção do consumidor para o que está sendo oferecido. João Gama Cerqueira (2012, pgs. 240-241) destacou em sua obra que a formação de um diferencial por parte de uma empresa implica indiscutivelmente em uma vantagem substancial desta em relação às suas concorrentes no mercado uma vez que um design criativo muitas vezes leva **o consumidor a** dar preferência a determinada marca em detrimento das outras por seu produto ser esteticamente mais atrativo.

Através desses signos distintos, as marcas conseguem fidelizar o cliente e tornar o processo de reconhecimento do produto e posteriormente de compra mais fácil e rápido, afinal, quando a marca do produto torna-se facilmente reconhecida por causa da forma que este se apresenta, o comprador acaba sendo guiado justamente pelo reconhecimento, muitas vezes nem conferindo se trata-se realmente da marca desejada.

Gama Cerqueira, ao discorrer sobre o tema em sua obra sobre propriedade intelectual pontuou enfaticamente a grande relevância da formação de uma imagem única - que difere seu produto dos demais ofertados - no campo da concorrência industrial uma vez que é o objetivo dos fornecedores torna-se preferência do público e também distingui-los para que se torne ao mesmo tempo desejado pelos compradores e identificável para estes (CERQUEIRA, 2012, pgs 240-241).

Quando uma marca investe na formação de um trade dress, seu objetivo, de forma clara, é a reconhecibilidade do produto de forma instintiva e diferenciada pelo consumidor. É necessário que o produto ofertado consiga passar informações implícitas sobre qual marca ele representa através do que pode ser reconhecido



sensorialmente pelo público. Ou seja, o **trade dress** pode se configurar não apenas por um determinado design ou cor que é reconhecido facilmente de maneira visual ou por uma textura transmitida pelo tato, podendo também envolver qualquer um dos cinco sentidos e até mesmo misturá-los.

3.2.1 Uma breve introdução a respeito de semiótica

Ao se falar do instituto do **trade dress**, acaba sendo indispensável esmiuçar brevemente nos estudos referentes à semiótica, uma vez que esta é a responsável principal da formação de um conjunto-imagem.

Em sua obra, a autora Lúcia Santaella (2002, p. 13) define semiótica como uma ciência que se debruça a estudar todas as alternativas de linguagens, ou seja, seu objeto de investigação concentra-se em examinar as diversas formas de constituir um fenômeno de produção de significado. Isso significa que esse campo de pesquisa se relaciona intrinsecamente com a comunicação de significados que não se restringem ao campo verbal, mas engloba os diferentes fenômenos comunicativos.

Esses fenômenos que são objeto de estudo da semiótica, estão centrados na maneira como a mente humana interpreta palavras específicas, determinados símbolos, sons, cheiros ou qualquer outra expressão através da qual é possível captar um significado. Um exemplo usual dessa comunicação não-verbal seria o funcionamento de um semáforo que, sem emitir uma só palavra e exclusivamente através de cores, consegue transmitir mensagens para os interlocutores a fim de organizar o **funcionamento do** trânsito. A compreensão dessa expressão linguística é absolutamente comum no funcionamento da sociedade atual, mesmo que, na maior parte do tempo, passe despercebida, mas esse é exatamente o papel da semiótica. Acontece que, diferente do sinal de trânsito, que expressa uma mensagem única e universalmente conhecida, dentro do campo da semiótica é possível que o mesmo signo provoque interpretações diferentes para cada interlocutor. O autor Roland Barthes afirma que cada um dos sistemas de significantes atuam como uma unidade de práticas e técnicas dentro do plano dos significados e que essas unidades transmitem à parte dos consumidores deste sistema diferentes conhecimentos. Esse fenômeno explicaria como que o mesmo signo acaba sendo interpretado de forma diversa por indivíduos diferentes sem, entretanto, deixar de pertencer a uma língua específica. Isso significa que vários léxicos, que se dividiram em várias possíveis unidades de significados, podem simplesmente coexistir até mesmo para o mesmo indivíduo que o interpreta, fazendo assim com que a visão deste sobre a mensagem a ser decodificada pode se tratar de leituras diferentes e com graus maiores ou menores de profundidade (1971, p. 49).

Santaella (1983, pgs. 11 - 12) explica, sobre este tema, de maneira detalhada a respeito de como os sinais codificados fazem parte de um intrincado sistema de linguagem não-verbal. A semiótica de um produto estabelece perante a sociedade o valor do mesmo e é importante ressaltar como, de certa forma, todas essas informações implícitas muitas vezes são mais influentes do que qualquer mensagem explícita.

É neste ponto que a semiótica se mostra essencial para o desenvolvimento

de um **trade dress** de sucesso. Este instituto utiliza totalmente deste fenômeno para não somente surpreender a clientela através de uma roupagem inovadora para seus produtos, mas também para passar mensagens específicas que ficam marcadas no imaginário popular, fazendo assim com que os consumidores se sintam inclinados a optarem por aquela marca em comparação com as demais disponíveis no mercado de mesmo nicho.

Essa forma de reconhecimento de certas marcas através de seu **trade dress** é tão potente que, muitas vezes, apenas a disposição de cores de um produto já é suficiente para causar confusão aos consumidores. Quando se fala da atuação da semiótica tratando-se da roupagem **de uma marca**, é fácil perceber a quão provável é o fato de haver confusão entre duas concorrentes que apresentam seus produtos de forma semelhante, mas esta não é a única maneira da cópia de um conjunto-imagem trazer prejuízos para a marca original, uma vez que, para além da confusão, há também **a possibilidade de** associação por parte do consumidor, ambas as condutas se encaixando no que é considerado Concorrência Desleal.

3.2.2 O **trade dress** do estabelecimento

Não são apenas os produtos de uma empresa que podem formar um trade dress, mas o próprio estabelecimento comercial também pode apresentar uma roupagem específica e identificável daquela marca. João da Gama Cerqueira evidencia que dentro da própria **Lei de Propriedade Industrial** há a previsão de combate à Concorrência Desleal se tratando da hipótese em que empresas concorrentes buscam, através do uso de signos específicos provocar confusão no consumidor em relação aos estabelecimentos **por meio de** similaridades de sua disposição externa como é o caso das fachadas, vitrines, **o modus operandi** do atendimento, **até mesmo o** cheiro da loja. É considerada essa prática ilícita uma vez que esses elementos copiados sejam suficientemente específicos ao ponto de que haja confusão entre os estabelecimentos. (CERQUEIRA, 2012, p. 284).

3.2.3 Exemplos práticos **de trade dress**

Por mais que a sua regulamentação venha caminhando a pequenos passos ao redor do mundo desde a segunda metade do século XX, **o trade dress** em si não é um instituto novo. Muitas empresas através dos anos consagraram seus produtos de uma maneira tão única ao ponto de se tornarem referência para estes. Isso levou às marcas a investirem no reconhecimento facilitado **de seus produtos** pelos consumidores por perceberem que ter este diferencial era um artifício eficiente para potencializar as vendas e se firmar no mercado. Assim, aos poucos, várias empresas firmaram o que, a longo prazo, ficou conhecido como seu conjunto-imagem.

Um dos casos notáveis do uso **do trade dress** por uma marca é o solado vermelho dos saltos da marca que pertence à Christian Louboutin, um reconhecido estilista de sapatos que, com o intuito de diferenciar seu produto dos demais, teve a ideia de pintar os solados de vermelho depois de notar as unhas pintadas de esmalte cor de escarlata das funcionárias de sua loja e desde então essa característica se tornou reconhecidamente de sua marca ao ponto de que, em alguns países do mundo, seu conjunto-imagem é registrado, principalmente depois



do enorme litígio contra a grife Yves Saint Laurent que lançou em 2011 uma linha de sapatos monocromáticos, onde haveria um absolutamente vermelho - inclusive o solado - que se encerrou com a Louboutin como vencedora, assegurando assim a exclusividade de seu trade dress através da Lanham Act (United States Court Of Appeals For The Second Circuit, 2012, pgs 1-31).

Também envolvendo a utilização de cores, ainda em 2012, a Red Bull ingressou com uma ação contra a empresa Altana Gida Anonim Sirketi na Austrália, utilizando a lei Trade Marks Act 1995? a fim de assegurar a exclusividade da utilização da disposição de cores da latinha de seu energético. A Red Bull alegou que, por ser uma empresa líder no mercado de vendas de energético e o design da lata do produto já ser de fácil reconhecimento pelos consumidores a utilização das mesmas cores com disposições semelhantes pelo energético Replay causaria confusão aos clientes na hora da compra, potencializando a probabilidade destes serem levados a erro. Por conta da sua clara distintividade dentro do nicho, a Red Bull saiu vencedora da batalha judicial (Australian Trade Marks Office, 2012).

Se tratando, inclusive, de trade dress do estabelecimento comercial, no Brasil, há um caso emblemático deste tema que se consagrou como um dos primeiros precedentes no cenário jurídico nacional a respeito do trade dress. Ari Svartsnaider, fundador da empresa Mr. Cat, em um passeio pelo shopping em Goiânia tinha se deparado com esta loja denominada Mr. Foot que tinha todas as características criadas por Ari especialmente para sua loja. Em seu relato, o fundador da Mr. Cat destaca que tudo era incrivelmente similar à sua empresa, ideias, desde o saco de embalar o sapato até a letra do logo e a arquitetura.

Indignado, Ari Svartsnaider procurou seu advogado, que o informou sobre a falta de legislação própria dentro do ordenamento jurídico brasileiro para proteger o trade dress, mas mesmo assim Svartsnaider insistiu em tentar proteger o conjunto-imagem de sua loja, ingressando então com uma ação em busca de comprovar que houve Concorrência Desleal por parte da Mr. Foot. No ano de 2003, seis anos depois de ter ingressado com a ação, Svartsnaider conseguiu assegurar a exclusividade do trade dress do seu estabelecimento comercial, criando assim precedente para que outras empresas buscassem pelas vias judiciais a proteção de seus respectivos institutos (IDS, 2024).

Diante disso, a distintividade da marca na atividade empresarial mostra-se tão essencial que a possível perda da originalidade deste por meio de cópias feitas pelos concorrentes é um problema incontestável. Quando um conjunto-imagem é copiado por outra marca, a empresa original acaba perdendo não somente a exclusividade de sua criação, como também a demanda de suas vendas uma vez que as similaridades entre produtos de marcas diferentes pode levar o consumidor desatento ao erro, sendo necessário assim uma devida regulamentação (ARAÚJO, 2018, p.139).

4. A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS NO ORDENAMENTO BRASILEIRO

As discussões ao redor do mundo sobre a proteção jurídica do trade dress não são tão recentes quanto no Brasil já que os EUA foram um dos pioneiros a

legislar sobre a alternativa da proteção do conjunto-imagem de uma empresa através da Lanham Act (1946, section 45), lei que se tornou referência para os demais países do globo quando se trata de proteger este instituto e promover o registro do mesmo.

Um dos exemplos que podem ser citados da aplicação da lei estadunidense em relação é o caso *Two Pesos, Inc. vs Taco Cabana, Inc.* (2013, p. 14), em que o coração da discussão foi a possibilidade de proteção do trade dress em relação à lei de marcas registradas através da constatação de distintividade. Depois desse julgado ficou estabelecido que a Lanham Act protegeria o conjunto-imagem que deveria ser comprovado através de duas características: distintividade e possibilidade de confusão por parte dos consumidores e desde então cada vez mais as empresas buscaram registrá-lo através da Lanham Act (1946, p. 34).

No Brasil, os tribunais utilizam em casos de cópia de trade dress a Lei nº 9.279 (1996, p.1), mais especificamente em seu artigo 195, IV que versa a respeito das imitações de expressões ou ou sinal de propaganda de outrem de forma que promova confusão entre os produtos ou estabelecimentos para decidir a respeito de casos de plágio envolvendo trade dress.

4.1 ENTENDIMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Sobre o tema, o STJ, em decisões, admite que pela ausência de legislação específica em face da possibilidade de registro do trade dress, que é um instituto complexo, dotado de particularidades e diversidade de elementos, a comprovação de ocorrência da imitação para que haja a tipificação de concorrência desleal precisa ser minuciosa e feita caso a caso.

4.1.1 Sobre a necessidade de proteção do trade dress

A Ministra Nancy Andrighi quando relatora no REsp 1.843.339 que versava sobre a Engov que pleiteava pela proteção de seu conjunto-imagem em relação à Posdrink (STJ, 2019), traz na fundamentação do seu voto a necessidade jurídica de proteção desse instituto. Mencionando decisões anteriores, a Ministra enfatiza que, ao se submeter a Convenção de União de Paris, através da promulgação pelo Decreto nº75.572/75, o Brasil obrigou-se, como país signatário, a combater as práticas de concorrência desleal, o que é reiterado pela própria Constituição Federal de 1988. Ao relatar o caso, a Ministra Nancy Andrighi reafirma que, quando trata-se de um produto notoriamente famoso em seu nicho de mercado, como era o caso do Engov, restava evidente que a roupagem do produto seria facilmente reconhecida pelo consumidor, fazendo com que existisse uma probabilidade considerável de haver confusão entre mercadorias. Sendo assim, o conjunto-imagem do Engov deveria ser protegido para evitar que a similaridade dos produtos lhe causasse prejuízos.

4.1.2 Sobre os meios de prova

Sobre os meios de prova da cópia de um trade dress, ao fundamentar o seu voto no REsp 1.778.910, que versava a respeito da suficiência da mera comparação dos produtos similares através de fotografias como fulcro probatório plenamente eficaz para que ficasse comprovada a imitação do trade dress, a relatora Ministra Maria Isabel Galloti discorreu sobre a exigibilidade da prova pericial para a

comprovação do plágio quando se tratasse de casos envolvendo a replicação indevida **de trade dress**.

Em seu voto, a relatora afirma que a falta de legislação própria e, principalmente, a impossibilidade de registro **do trade dress** pela legislação brasileira tornava a tarefa de afirmar **a existência de uma** cópia do conjunto-imagem, que já é um instituto de difícil definição, ainda mais complicada, necessitando assim de um parecer profissional para evidenciar que as semelhanças entres os produtos têm potencial de causar um dano a empresa lesada que possa ser compreendido como produto de uma concorrência desleal.

Ou seja, a empresa que potencialmente teve seu conjunto-imagem replicado precisaria passar por todo o processo de comprovação de que as características originais de seu produto possam ser definidas como seu conjunto-imagem e que a semelhança com o produto concorrente causaria prejuízos consideráveis para só então conseguir defender seu possível direito à propriedade intelectual em face daquele que supostamente o imitou (STJ, 19 dez. 2018).

4.1.3 Sobre a competência

Quanto a competência de julgamento dos casos envolvendo trade dress, em face do Tema Repetitivo 950 (STJ, 05 fev. 2018) ficou decidido que esta é da Justiça Estadual já que o instituto não é registrado pelo INPI, sendo assim, não há interesse da autarquia federal quando se trata deste assunto para que este precisasse ser julgado pela Justiça Federal. No entanto, quando os casos se tratarem de nulidade de registro de marca, a competência é da Justiça Federal.

Ao fundamentar seu voto, o relator, **Ministro Luis Felipe Salomão**, destacou o fato de que, mesmo não havendo legislação própria que dite **a proteção do trade dress**, ela é assegurada pela Constituição Federal de 1988. Entretanto, essa proteção é feita, no Brasil, através da aplicação da **Lei de Propriedade Industrial** em sua previsão a respeito **de Concorrência Desleal**, o que não envolve nenhum interesse em relação a autarquia federal de registro de marca, o que afastaria a possibilidade desses casos de serem de competência federal, fazendo com que sejam, por fim, de competência estadual.

4.1.4 Sobre a prescrição

Em Agravo **de Recurso Especial**, o relator Ministro João Otávio de Noronha em Ação envolvendo a UNILEVER BRASIL LTDA e a CONOPCO INC onde a primeira pleiteava pela **proteção do trade dress** do produto MAIZENA por conta da grande semelhança encontrada no produto concorrente da segunda, MAISCERTA, deu seu voto pelo não provimento do recurso que discorria a respeito da tese da UNILEVER de que a prescrição em casos envolvendo trade dress a pretensão se renovaria mês a mês uma vez que todas as vezes em que o produto que supostamente copiou **o trade dress é** oferecido ao mercado, o direito da marca original seria ferido. Sua fundamentação foi a de que por conta do princípio actio nata, a pretensão que concerne à abstenção de uso do conjunto-imagem, assim como a de marca e a de nome empresarial, nasce para o titular do direito no momento em que este toma ciência de que está sendo lesado.

Sendo assim, baseando-se na jurisprudência estabelecida pelo Supremo

Tribunal de Justiça, o prazo prescricional em relação **ao direito de** pleitear pela retirada de circulação de produto que tenha copiado **o trade dress de uma marca** começa a correr no momento em que a titular do direito toma conhecimento da cópia em questão.

4.2 POSSIBILIDADE DE REGISTRO PELO INPI

Há muito vem sendo discutida **a possibilidade de** registro **do trade dress** no INPI para tentar evitar a morosidade dos processos judiciais a respeito deste tema, justamente por conta do entendimento do STJ de que o conjunto-imagem **trata-se de um** instinto complexo demais para que o processo judicial seja simples.

4.2.1 O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e suas diretrizes sobre **trade dress**

O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), conforme o portal de dados abertos do governo, trata-se de uma autarquia federal intrinsecamente ligada ao Ministério da Economia que foi fundada em 1970. O intuito desta instituição é aperfeiçoar, disseminar e gerir o sistema brasileiro de concessão e proteção e garantia **de direitos de propriedade** intelectual no âmbito industrial.

Sua missão é nada mais do que fazer com que a propriedade intelectual impulse a inovação dentro do Brasil, uma vez que o INPI se trata de uma instituição que possui a finalidade legal de executar dentro do país as normas que regulam a propriedade industrial, atentando-se a sua função social, econômica, jurídica e técnica, além de se pronunciar em relação a conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial como disposto na Lei nº 9.279, de 14/05/1996. Para tanto, o INPI oferece o serviço de registro de marcas, desenhos industriais, entre outros. O regimento interno do INPI originalmente não possuía previsão de registro do **de trade dress**, uma vez que a autarquia utiliza como base de seu regimento interno a **Lei de Propriedade Industrial** que não versa explicitamente sobre instituto. No entanto, mesmo diante da falta de previsão de registro, muitas empresas, como a Louboutin, em busca de uma proteção jurisdicional do conjunto-imagem **de seus produtos** entraram com requerimento para tentar assegurar a exclusividade de pelo menos parte da roupagem de seu produto. No caso da Louboutin, recentemente o pedido nº 901.514.225 de registro foi negado, fazendo com **que a marca** tivesse que apelar para o Supremo, que já havia citado em julgados anteriores que o solado vermelho da marca era um exemplo pacífico do que seria um trade dress passível de ser protegido pela legislação brasileira, garantindo uma liminar que assegurou **a proteção do** seu solado vermelho, mesmo não tendo êxito no quesito registro através do INPI (STJ, 2017, on-line).

Até aquele momento, o INPI apenas permitia o registro de elementos bastante específicos do produto, como o nome do mesmo e **o desenho industrial**, não o conjunto completo ou características de design em si. Mas com o de registro de marcas tridimensionais e, mais recentemente, cabe destacar o surgimento da Portaria nº 37 de 13 de setembro de 2021 e da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021 foi abraçada pelo regimento interno do INPI ainda foi adicionada **a possibilidade de** registro do que foi chamado de "marca de posição".

Desde do ano de 2016 o INPI junto ao Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas estudava uma maneira de ingressar novas modalidades de registro ao regimento interno.

Quando o estudo de inclusão de novas modalidades de registro pela autarquia atingiu um nível consistente, já no ano de 2021, o INPI convocou uma consulta pública a respeito do tema. Esta consulta envolveu várias comissões e entidades da área que analisaram a proposta de maneira crítica até finalmente chegar o momento, neste mesmo ano, do INPI junto com a CPAPD oficializar a **possibilidade de** registro da ?marca de posição? (DOS SANTOS, 2024, p. 18).

4.2.2 Marcas Tridimensionais

Dentro do seu manual de marcas, o INPI traz uma espécie de não-definição do que seria esse instituto. As marcas tridimensionais não registráveis estão dispostas no inciso XXI do art. 124 da LPI, sendo excluídas de registro aquelas marcas que são compreendidas como a forma necessária, comum ou vulgar intrínseco ao produto. Ou seja, é a forma comum daquele produto se apresenta, usual, que não possui distintividade das outras marcas **ou até mesmo** que, para o bom funcionamento do que está sendo vendido, seja necessário possuir esta exata marca tridimensional (INPI, 2024).

Para títulos de exemplo do que não seriam marcas tridimensionais passíveis de patenteamento, o manual divide as formas que não asseguram registro em três. Quando se trata da forma plástica e necessária do produto não é possível registrar quando o produto para ser **o que é** necessita ter aquele exato formato, como é o caso da forma esférica de uma bola de futebol e a circular de um pneu. Quando se trata da forma comum ou usual, se configura pelo formato de um produto ser o usualmente usado pelas marcas que o comercializam, sendo caso da embalagem paralelepípeda das caixas de leite ou a forma usual de uma garrafa PET.

Por fim, a última modalidade que não permite registro é a forma que não pode ser dissociada de seu efeito técnico. Nestes casos, o produto para ter o efeito técnico esperado precisa possuir um formato tridimensional específico, este é o caso dos pinos das peças de plástico dos brinquedos de construção ou do formato específico da embalagem de um borrifador. Em ambos os casos, para funcionar, o objeto precisa ter o formato que tem.

Caso a forma tridimensional do produto não cair em nenhuma das possibilidades abordadas anteriormente, há como pleitear pelo registro da mesma. No entanto, mesmo que seja possível registrar através das marcas tridimensionais o formato original de um produto, há certas restrições em relação a esse registro que fazem com que um trade dress desse tipo não seja completamente abarcado. O manual ressalta que cores, imagens e rótulos não são passíveis de registro e, para além disso, também ficam de fora os relevos, texturas e elementos que, mesmo exclusivos, não são imediatamente perceptíveis. Essas são características que podem englobar um trade dress, uma vez que fazem parte da roupagem do produto e são sensorialmente reconhecíveis, mas ainda assim, não correspondem



às exigências das diretrizes do INPI para a modalidade marcas tridimensionais.

4.2.3 ?Marcas de Posições?

Uma ?marca de posição? é definida como um sinal distintivo que pode ser identificado visualmente e que se apresenta como um elemento distintivo que está localizado em um local específico de um determinado suporte e que faça com que o produto seja facilmente identificado pelos consumidores como sendo daquela marca (DOS SANTOS, 2024, p. 23). É aquele símbolo que pode ser facilmente identificado pelo lugar **em que se** encontra no produto, sem dúvidas uma espécie **de trade dress**. Em Nota Técnica do INPI (2021, p. 1), o entendimento que ficou firmado foi o de que as ?marcas de posição? podem se configurar através de palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões, formas e as diversas combinações destes aspectos. Sendo assim, certos tipos **de trade dress**, como o exemplo do solado vermelho dos sapatos da Louboutin, que já vinha tentando o registro de sua marca de posição no Brasil pelo INPI desde 2009, são passíveis de serem registrados através desta nova modalidade.

Por outro lado, mesmo havendo um evidente avanço em relação ao registro **do trade dress** através das marcas de posição, ainda há um grande obstáculo a ser transpassado quando se fala **de proteção do trade dress**. Todas as modalidades de registro referem-se a sinais distintivos perceptíveis visualmente quando o conjunto-imagem **de uma marca** pode ser composto por outro tipo de distinção sensorial. Isso significa que os conjuntos-imagem que exploram o cheiro de uma loja **ou até mesmo** a textura de suas embalagens ainda não são passíveis de registro mesmo com a introdução da nova modalidade de registro pelo INPI.

Indubitavelmente, para além das marcas tridimensionais, a inclusão das ?marcas de posição? foi um avanço importante, mas o instituto **do trade dress** como um todo ainda padece de insegurança jurídica enquanto não for possível registrá-lo como um todo.

5. CONCLUSÃO

O trade dress, como foi demonstrado anteriormente, tem uma importância notável na atividade empresarial por assegurar que os clientes de determinada marca possam diferenciá-la das demais através de todos os elementos subjetivos que criam memórias sensoriais que farão com que **o consumidor a** reconheça e isso acaba se perdendo quando tais características deixam de pertencer a apenas uma marca específica e identificável por conta da utilização dos mesmos símbolos por marcas concorrentes com o objetivo de levar **o consumidor a** erro, comprando o seu produto no lugar de outro, ou a associação, quando, por conta das semelhanças facilmente identificáveis, o consumidor acaba adquirindo o produto **de uma marca** por conta de uma confiabilidade que este deposita em marca diversa que se parece com o primeiro devido a um artifício considerado ilegal no direito brasileiro.

Por conta disto, em sua busca por prestar amparo jurisdicional, o sistema jurídico nacional encaixou **o trade dress** como um instituto a ser **protegido pela Lei de Propriedade Industrial** através de suas vedações às práticas **de Concorrência Desleal**, uma vez que a consequência de cópia de um trade dress, justamente, se encaixa com as possibilidades **de uma marca**, através de artifícios, causar confusão

e associação em relação a clientela para que tenha uma vantagem econômica que é considerada como uma prática ilícita **de Concorrência Desleal** dentro do mercado econômico na modalidade que define como crime a utilização e imitação de outrém da expressão ou do sinal de propaganda alheios para que possa, desta forma, criar confusão entre o que está sendo vendido ou estabelecimentos.

A Concorrência Desleal é uma das formas de assegurar que a atividade empresarial segue um ritmo saudável. A concorrência em si não é vedada pelo ordenamento jurídico, muito pelo contrário, ela é incentivada e assegurada como um dos princípios fundamentais do Direito Empresarial através da Livre Concorrência que está prevista na Constituição Federal de 1988.

Entretanto, para que a concorrência seja saudável ao ponto de se tornar o motor que mantém as relações comerciais das empresas em relação aos seus consumidores funcionando de forma ativa e corretamente, esta precisa ser justa, estando assim de acordo com **o que é** permitido pela lei, alcançando limite nas práticas que são definidas legalmente como ilícitas por prejudicarem o bom andamento do mercado. A Concorrência Desleal é uma dessas práticas abusivas que causam prejuízo para as relações comerciais, desde as empresas que são lesadas até o consumidor.

Esta necessidade de manter o campo concorrencial funcionando de maneira correta é o que faz com que o instituto **do trade dress** venha com uma urgência de proteção que, de forma objetiva, pode ser facilmente compreendida como uma repreensão à Concorrência Desleal.

É por isso que mesmo não havendo ainda **a existência de** lei específica para a salvaguarda **o trade dress**, as marcas recorrem ao judiciário para resolver os problemas envolvendo tal instituto. Com o passar do tempo foi se criando precedentes e então jurisprudência que englobava a forma como deveria ser tratado esse instituto dentro dos tribunais. Foi desta forma que surgiu entendimentos em relação a competência de julgar sobre o tema, da necessidade de se proteger **o trade dress**, a definição de qual é o prazo prescricional do direito de pleitear o direito além dos meios pelos quais se pode provar **a existência de uma** cópia ilícita do conjunto-imagem.

No entanto, apenas ter a possibilidade judicial de combater às limitações **ao trade dress** através da Concorrência Desleal, tanto em relação a sua modalidade de confusão quanto na hipótese de associação, certamente, não oferece amparo o suficiente para este instituto. Esse é um dos motivos pelos quais há grandes discussões a respeito da possibilidade de registro **do trade dress** no Brasil. Em outros lugares do mundo, onde as discussões a respeito desse tema são mais antigas e já produziram resultados eficazes. **Uma lei específica** que permita o patenteamento vem se mostrando como a melhor maneira de defender **o trade dress** do plágio e tornar o litígio mais diligente, como é o caso da Lanham Act, mas **a possibilidade de** registro já é suficientemente eficiente para uma melhor defesa deste instituto.

Enquanto o judiciário já vem atuando ativamente em favor da proteção do instituto **do trade dress**, recentemente vem surgindo novidades quando se trata de

legislar sobre o tema. Depois de alguns anos estudando **a possibilidade de incluir o trade dress de** alguma forma como hipótese de registro pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual para dessa forma impedir que marcas concorrentes possam utilizar a marca para indicar a distinção do produto, duas modalidades de registro surgem neste cenário.

A primeira trata-se das marcas tridimensionais, que buscam permitir que as marcas registrem os formatos diferenciados **de seus produtos** se estes conseguirem se encaixar dentro dos limites estabelecidos pelo manual do INPI. O manual descreve que esses formatos que são passíveis de registro de um produto é caracterizado por ser distinto dos demais concorrentes e não tenha um formato que seja comum, necessário ou intrinsecamente funcional.

Além disso, em 2021, através de uma Portaria e uma Nota Técnica desenvolvida pelo INPI e pelo CPAPD, foi integrada às diretrizes do INPI **a possibilidade de** registro de ?marcas de posições?. Estas são definidas como aquela marcas que são constituídas pela aplicação de um signo distintivo localizado de maneira singular e específica de um determinado suporte que faça com que o conjunto inteiro seja distintivo, tornando assim o conjunto diferenciado dos demais concorrentes ao ponto de seja facilmente possível identificar produtos ou serviços e diferenciá-los de outros, mas apenas se aplicação deste sinal não configurar uma efeito técnico ou funcional necessário para o bom funcionamento do produto.

Por mais que as ?marcas de posições? e as marcas tridimensionais não sejam, por si só, **o trade dress**, ambas fazem parte deste universo, mesmo não o englobando como um todo. Evidentemente, com o surgimento dessas modalidades de registro, surgem novos questionamentos a respeito de como o judiciário vai lidar com o envolvimento do INPI **em casos de violação de trade dress que** também sejam marcas de posições devidamente registradas, como é o caso da competência de julgamento dos casos que envolvem esse tema.

A possibilidade de registrar as ?marcas de posições? e as marcas tridimensionais é um enorme avanço em relação à tutela **do trade dress** uma vez que assegura que pelo menos que as expressões visuais desse instituto sejam passíveis de patenteamento. Inequivocamente, esse é um grande passo em direção a uma prestação jurisdicional eficiente para **a proteção do** instituto **do trade dress**, mas enquanto **ainda não é** possível abrangê-lo como um todo, continua cabendo ao judiciário a utilização da Concorrência Desleal para assegurar a exclusividade dos sinais distintivos que ainda não são passíveis de registro.

O mundo está em uma constante evolução em todos os aspectos possíveis e as novas relações exigem dinamismo e liberdade, mas também necessitam do amparo estatal. O direito, como norma social, não pode ficar engessado diante das mudanças bruscas da realidade e deve acompanhar o desenvolvimento da sociedade para ampará-la em relação aos novos direitos e deveres que não param de nascer (NETO, p. 412).

BIBLIOGRAFIA

ARAUJO, Cristiano Reis. Desenho industrial e direito autoral: **a possibilidade de** dupla proteção do design de moda no ordenamento jurídico brasileiro. In:



ROSINA, Mônica S. G.; CURY, Maria Fernanda, (Coord.). Fashion Law: direito e moda no Brasil. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 131-153.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso **de concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. 412 p.

BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Trad. Hortênsia dos Santos, Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1991.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Página 1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 31 de maio de 2024.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Minuta de Portaria: Marcas - Depósito - Consulta Pública. Rio de Janeiro: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaPortariaMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nota Técnica CPAPD Marcas. Rio de Janeiro: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaNotaTcnicaCPAPDMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 30 maio, 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Acórdão nº 201500535587. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201500535587&dt_publicacao=05/02/2018. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.677.787 - SC (2015/0279704-9). Recorrente: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda Motor Co. Ltd.) e Moto Honda da Amazônia Ltda. Recorrido: Garthen Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, DF, 26 de setembro de 2017. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202002115913&dt_publicacao=21/10/2022. Acesso em: 31 maio 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.778.910 - SP (2016/0185736-0). Recorrente: Ritter Alimentos S/A. Recorrido: Kiviks Marknad Indústrias Alimentícias S.A. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, DF, 06 dez. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601857360&dt_publicacao=19/12/2018. Acesso em: 30 maio 2024.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. v. I, parte I ? Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. 3ª ed., 2ª tiragem. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012.

Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc. Disponível em: https://fashionapparellawblog.lexblogplatformthree.com/wp-content/uploads/sites/194/2012/09/Christian-Louboutin-S_A_-v_-Yves-Saint-Laurent-Am_.pdf. Acesso em: 30



maio 2024.

DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. Trade Dress and Design Law. Aspen Publishing, 2022. 608 p.

FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDS). Decisão do Tribunal de Justiça de Goiás confere proteção à configuração visual de lojas. Disponível em: <https://ids.org.br/decisao-do-tribunal-de-justica-de-goias-confere-protacao-a-configuracao-visual-de-lojas/>. Acesso em: 08 jun. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Análise de pedidos de marca tridimensional e de marca de posição. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713_An%C3%A1lise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_posi%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 08 jun. 2024.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias da Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

NETO, Antônio Luiz Machado. Sociologia Jurídica. São Paulo: Saraiva, p. 412.

RED BULL GMBH V CHIA KHIM LEE FOOD INDUSTRIES PTE LTD [2012] ATMO 7. Australian Trade Marks Office. Disponível em: <http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/ATMO/2012/7.html>. Acesso em: 7 de junho de 2024.

SANTAELLA, Lúcia. O que é semiótica. São Paulo: Editora Brasiliense, 2005.

SANTAELLA, Lúcia. O que é Semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1983. 103 p.

SANTOS, Felipe Ferreira Simões dos. Marca de posição: aplicabilidade da tutela proprietária ao sinal identificador de prestação de serviço. Rio de Janeiro: Thoth, 2024. 139 p.

SOARES, José Carlos Tinoco. Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem. São Paulo: Edição Tinoco Soares, 2004.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201500535587. Publicado em: 05 fev. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201500535587&dt_publicacao=05/02/2018. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201601857360. Publicado em: 19 dez. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601857360&dt_publicacao=19/12/2018. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201903093178. Publicado em: 05 dez. 2019. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201903093178&dt_publicacao=05/12/2019. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 202201086955. Publicado em: 26 maio 2023. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202201086955



&dt_publicacao=26/05/2023 Acesso em: 08 jun. 2024.

Trademark Act of 1946. Disponível em:

https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf.

Acesso em: 30 maio 2024.

Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 764 (1992). Disponível em:

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>. Acesso em: 08 jun. 2024



=====

Arquivo 1: [KPS TCC - revisado.docx.pdf \(7317 termos\)](#)

Arquivo 2: <https://www.migalhas.com.br/depeso/303795/o-trade-dress-e-o-posicionamento-do-stj> (1133 termos)

Termos comuns: 59

Similaridade: 0,70%

O texto abaixo é o conteúdo do documento [KPS TCC - revisado.docx.pdf \(7317 termos\)](#)

Os termos em vermelho foram encontrados no documento

<https://www.migalhas.com.br/depeso/303795/o-trade-dress-e-o-posicionamento-do-stj> (1133 termos)

=====

A ANÁLISE **DA PROTEÇÃO JURÍDICA DO INSTITUTO DO TRADE DRESS** FACE
ÀS PRÁTICAS **DE CONCORRÊNCIA DESLEAL** NO BRASIL

KEILA PEREIRA SANTOS

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a forma como o ordenamento jurídico brasileiro vem garantindo a prestação jurisdicional às empresas quando se trata do instituto **do trade dress** uma vez que não há legislação específica. Para tal, busca-se conceituar o que seria **o trade dress** além de demonstrar a forma como este instituto é tratado no Brasil em comparação com o resto do mundo, abordando como os institutos legais que atualmente legislam a respeito da Concorrência Desleal se encaixam de maneira prática na proteção do conjunto-imagem e estudando as consequências disso dentro dos tribunais através dos entendimentos do Supremo **Tribunal de Justiça** e, por fim, pretende-se destacar os avanços em relação a possibilidade de registro **do trade dress** através do INPI no âmbito nacional.

Palavras-chave: **Concorrência Desleal, Direito** Empresarial, Direito Concorrencial, Propriedade Industrial, trade dress, conjunto-imagem.

ABSTRACT

The present work aims to analyze the way in which the Brazilian legal system has guaranteed jurisdictional provision to companies when it comes to the trade dress institute, since there is no specific legislation. To this end, it will seek to conceptualize what trade dress is, in addition to demonstrating the way in which this institute is treated in Brazil in comparison with the rest of the world, addressing how the legal institutes that currently legislate regarding Unfair Competition fit together in a practice in protecting the trade dress and studying the consequences of this within the courts through the understandings of the Supreme Court of Justice. Finally, it is intended to highlight the advances in relation to the possibility of registering trade dress through the INPI at the national level.

Keywords: Unfair Competition, Business Law, Competition Law, Industrial Property, trade dress, image set.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 2. O TRATAMENTO JURÍDICO DA PRÁTICA DA



CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL 2.1 CONCEITO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL 2.1.1 Da possibilidade de confusão e associação 2.2 PREVISÃO LEGAL 3. O INSTITUTO DO TRADE DRESS 3.1 CONCEITO DE TRADE DRESS 3.2 A IMPORTÂNCIA DO TRADE DRESS PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL 3.2.1 Uma Breve Introdução Sobre Semiótica 3.2.2 O trade dress do estabelecimento 3.2.3 Exemplos práticos de trade dress 4. A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS NO ORDENAMENTO BRASILEIRO 4.1 ENTENDIMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 4.1.1 Sobre a necessidade de proteção do trade dress 4.1.2 Sobre os meios de prova 4.1.3 Sobre a competência 4.1.4 Sobre a prescrição 4.2 POSSIBILIDADE DE REGISTRO PELO INPI 4.2.1 O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e suas diretrizes sobre trade dress 4.2.2 Marcas Tridimensionais 4.2.3 ?Marcas de Posições? 5. CONCLUSÃO BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUÇÃO

O trade dress, também conhecido doutrinariamente no Brasil como conjunto-imagem, nada mais é do que o conjunto de características utilizadas por uma determinada marca que faz com que esta possa ser facilmente reconhecida por seus consumidores. Esses símbolos, geralmente abstratos, podem ser utilizados tanto pela marca no geral quanto por um produto específico e visam uma diferenciação por parte do público consumidor em relação às marcas concorrentes. A discussão sobre o resguardo do trade dress por parte das empresas não é exatamente nova do ponto de vista mundial. Pode-se usar como exemplo a Lanham Act, lei norte-americana que trata sobre o trade dress, que é do ano 1946, entretanto, no Brasil, a discussão sobre esse tema é recente, por mais que tanto a doutrina quanto a jurisprudência já reconheça a existência do trade dress.

Para as empresas, a formação de um trade dress é uma inovação extremamente rentável uma vez que diferenciar seu produto/serviço da concorrência dá vantagens econômicas consideráveis àqueles que criaram uma roupagem diferente para o produto/serviço oferecido e é justamente por isso que a falta de proteção a essas criações cria uma insegurança jurídica. Não poder patentear as inovações utilizadas por uma marca para se diferenciar das demais faz com que estas fiquem sujeitas ao plágio.

É aí que surge o maior problema em relação ao trade dress quando se trata do sistema legal brasileiro: não há legislação específica que verse sobre o tema. A Constituição Federal assegura a proteção aos símbolos empresariais tal como a lei de propriedade intelectual que protege a maior parte dos signos que compõem a vestimenta de uma marca. Ou seja, alguns desses sinais, isoladamente, podem ser registrados, mas a vestimenta do produto/serviço como um todo não possui nenhum tipo de proteção legal assegurada.

Isso porque os dispositivos legais vigentes tratam de sinais extremamente específicos, enquanto os aspectos que formam o trade dress são muito mais abrangentes e subjetivos. Esse é um instituto abstrato, definido, no Brasil, exclusivamente pela doutrina e pelo entendimento jurisprudencial, com uma difícil maneira de ser firmado na prática. Um trade dress pode ser formado pelo cheiro de



uma determinada embalagem, pelo modus operandi da empresa, a cor utilizada e outros milhares de detalhes subjetivos que ultrapassam os sinais gráficos que são protegidos pelas leis já existentes.

Diante da necessidade de garantir a prestação jurisdicional, o sistema judiciário brasileiro tem utilizado da melhor maneira possível os dispositivos da lei de proteção industrial em relação à **concorrência desleal** para punir os casos de plágio e garantir a singularidade **do trade dress** das marcas. No entanto, a aplicação desta lei de forma prática apresenta certas problemáticas em relação à atividade empresarial. Ela exige certas burocracias judiciais, como **a necessidade de** passar por uma perícia grafotécnica para a comprovação de que, de fato, o conjunto-imagem da empresa lesada pode ser considerado como seu trade dress, para só então haver a potencial proteção desse instituto.

Dentro desse contexto, por conta da falta de patenteamento, as marcas que estão sendo acusadas de terem plagiado podem se valer de princípios do Direito Empresarial como o **da Livre Concorrência** para justificar o uso de similaridades com uma marca diversa uma vez que, se não há registro, não há como afirmar que aquela característica é especial de uma marca e não de domínio comum.

Resta incontestável diante que a falta de proteção legislativa gera uma clara insegurança jurídica que precisa ser sanada pelo Estado uma vez que é seu dever garantir o devido amparo jurisdicional.

Uma vez que o objeto deste trabalho é a inexistência de legislação própria de proteção **do trade dress** e a forma como isso impacta na proteção do bem jurídico diante da necessidade de prestação jurisdicional **do trade dress**, sendo a pesquisa realizada através de pesquisa bibliográfica, tendo a lei, a doutrina e a jurisprudência e artigos acadêmicos como principais objetos de estudo.

A abordagem adotada é a qualitativa, onde serão analisados os aspectos subjetivos que compõem o tema que será debatido no corpo da pesquisa, para que este seja avaliado e seja absorvido de forma crítica através dos pontos levantados pelas referências bibliográficas

2. TRATAMENTO JURÍDICO DA PRÁTICA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL

Quando se fala **de trade dress** dentro do ordenamento jurídico brasileiro, é preciso compreender que, de maneira geral, os tribunais e a doutrina vem utilizando da Lei de Proteção Industrial como maneira de proteção deste instituto. Mais precisamente, é utilizada a previsão de **vedação à Concorrência Desleal** como forma de assegurar que as empresas terão direito a pleitear pela exclusividade da roupagem de seus produtos diante de uma possível imitação de seu conjunto-imagem pelas demais marcas, evitando um desequilíbrio no mercado derivado de uma concorrência ilícita.

2.1 CONCEITO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

A concorrência é um fenômeno intrínseco ao âmbito das relações comerciais. Pedro Marcos Nunes Barbosa (2022, p. 36) coloca a concorrência como uma das espécies do gênero competição, junto com a rivalidade. O autor ressalta que a competição em gênero, e conseqüentemente a concorrência como sua espécie,

deriva de um bom funcionamento do sistema econômico pois não se aplica necessariamente a uma existência de mercado por si só, uma vez que há **a ocorrência de** monopólio neste caso, e também não se consoma com a pluralidade de agentes, porque há a possibilidade de formações de cartéis. Para haver competição - e logo concorrência - as relações empresariais precisam estar de acordo com os interesses públicos primários e secundários.

Mas, partindo do gênero para a espécie, Pedro Marcos Nunes Barbosa (2022, p. 39-45) minúcia a diferença entre a rivalidade - exemplificando com grandes obras da cultura popular como Romeu e Julieta - que é uma espécie de competição que atua no âmbito existencial, e a concorrência - representada através das relações opositivas entre marcas como Coca-Cola e Guaraná Antártica e Apple e Samsung - que se conceitua como uma espécie voltada para um ganho pecuniário.

Em termos práticos, enquanto a rivalidade **está ligada a** um sentimento de ódio e aversão entre os entes por motivos pessoais que despertam sentimentos intensos, até mesmo violentos, a concorrência é um aspecto voltado ao ganho de capital, **a necessidade de** ser preferência e referência no mercado em detrimento de outro ente, a busca por uma vantagem econômica em relação aos demais, totalmente voltado ao âmbito patrimonial.

É preciso compreender que a liberdade de concorrência é um dos princípios base do Direito Empresarial (CF, art.170, caput). Este assegura a liberdade das entidades empresariais a utilizarem os mais diversos meios para estabelecer uma concorrência com as demais marcas que estão ativamente integradas ao mercado, sendo assim as entidades empresariais dotadas desta liberdade essencial para o exercício de sua atividade econômica por uma permissão da própria Constituição Federal. É indubitável **o fato de** que uma comercialização saudável configura-se como uma relação proporcional entre a oferta e demanda e a capacidade **do consumidor de** poder escolher obter um bem ou serviço das mãos de fontes distintas.

Neste cenário, torna-se uma necessidade do Estado que o mercado não seja regido por uma espécie de capitalismo selvagem em que toda forma de concorrência na corrida pelo capital seja legalmente aceitável e é por isso que a legislação ao mesmo tempo que assegura a livre concorrência como uma das artérias do âmbito comercial também impõe limites para que esta liberdade não cause situações como ?antropofagia econômica?, o ?darwinismo jurídico? e hipertrofias das searas mais fortes (BARBOSA, 2022, p.110).

2.1.1 Da **possibilidade de confusão** e associação

Enquanto a confusão se configura por semelhanças na roupagem de mercadorias de marcas diversas levarem o cliente a erro, pensando estar comprando o produto de uma marca quando na verdade se trata de outra, a associação, como distingue Maitê Moro, está pautada no fato das semelhanças de roupagem entre marcas diversas levarem o consumidor a entender que há algum tipo de ligação entre estas, o que faz com que este, confiando na marca original, compre o produto daquela que se parece com ela pelo senso de confiabilidade (2003, p.287). Essa prática também é prevista por lei como parte da concorrência

desleal, mesmo sendo mais difícil de ser identificada.

2.2 PREVISÃO LEGAL

O ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu que o princípio **constitucional da livre concorrência**, assim como os demais, precisa ser aplicado de maneira crítica, sendo tratado como uma cláusula que de forma alguma é absoluta e de maneira a ser assegurado de que não haverá nenhum tipo de ferimento deste ao ser delimitado por normas que restrinjam esta liberdade em prol de uma atividade comercial saudável como um todo, protegendo o regime social empresarial mesmo que em detrimento da liberdade particular, se esta for uma ameaça (FORGIONI, 1998, pgs. 229-230). Uma das formas de combate a uma concorrência prejudicial ao sistema econômico nacional é a **vedação à concorrência desleal**, que está prevista na lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O artigo 195 da Lei nº 9.279/95 (BRASIL, 1996) traz um rol de condutas que são consideradas ilícitas por se tratar **de concorrência desleal**. Ou seja, ações que são lidas como subterfúgios para prejudicar o concorrente que são inadmissíveis por lei. Uma dessas ações consideradas como o ilícito **de concorrência desleal**, prevista no inciso IV do artigo supracitado, é o ato de utilizar ou imitar expressão ou sinal de propaganda alheios de uma maneira capaz de gerar confusão entre as mercadorias ou estabelecimentos.

Isto porque a distintividade da marca na atividade empresarial é tão essencial que a possível perda da originalidade deste por meio de cópias feitas pelos concorrentes é um problema incontestável. Quando a vestimenta de um **produto ou serviço** é copiada por outra marca, a empresa original acaba perdendo não somente a exclusividade de sua criação, como também a demanda de suas vendas uma vez que as similaridades entre as mercadorias de marcas diferentes pode levar o consumidor desatento ao erro (ARAÚJO, 2018, p.139).

No Brasil, este dispositivo jurídico vem sendo utilizado pelos tribunais para além de sua intenção inicial de abarcar a proteção de expressão ou sinal de propaganda previamente registrados. Com a falta de legislação própria, a Lei de Propriedade Industrial acabou tornando-se instrumento de proteção do instituto **do trade dress em** uma espécie de analogia.

3. O INSTITUTO DO TRADE DRESS

Dentro do universo do direito empresarial, é indubitável **o fato de** que o coração da comercialização é a relação proporcional entre a oferta e a demanda e a capacidade **do consumidor de** poder escolher obter um bem ou serviço na mão de fontes distintas. Vende mais aquele que mais se destaca e, com o passar do tempo, as empresas passaram a investir pesadamente em formas de marketing e publicidade que induzam o consumidor a optarem pela sua marca em detrimento das outras ao mesmo tempo em que valorizam o seu produto, tornando-o não somente consumido como também desejado. É nesse cenário competitivo que surge a figura **do trade dress em** toda sua complexidade.

3.1 CONCEITO DE TRADE DRESS

O **trade dress**, também conhecido como conjunto-imagem, segundo o autor José Carlos Tinoco Soares (2004, p. 213), como o próprio nome sugere, trata-se do



vestimento de uma marca ou de determinada mercadoria. Este é formado por todos os elementos que compõem a identidade visual de uma marca e faz com que seu produto seja reconhecido instintivamente pelos consumidores. O autor traz o **conceito de trade dress** como o look and feel - o ver e sentir -, a forma original de um produto se destacar no mercado, que pode ser através de uma cor, uma textura, uma embalagem entre outras combinações de elementos que formam uma espécie de uniforme.

Graeme B. Dinwoodie e Mark D. Janis (DINWOODIE, JANIS, 2022, p.64), por sua vez, trazem também como parte do conceito **do trade dress** a referência a este como "product's configuration" ou, de uma maneira mais ampla, "product's design" para pontuar **o fato de que o conjunto-imagem** pode ser detectado de diversas formas quando se trata da sua definição por ser um instituto abstrato. No entanto, **é imprescindível que** esta vestimenta seja destacável em meio às demais e que leve o consumidor a reconhecer a procedência de determinado objeto a venda de maneira quase inconsciente. Além disso, Tinoco Soares (2004, p.213) ainda reforça **que o conjunto-imagem** não se limita a logomarcas ou desenhos gráficos facilmente identificáveis, mas abrange aspectos abstratos no limite da criatividade daqueles que desenvolvem todo **o conceito de** uma marca.

3.2 A IMPORTÂNCIA **DO TRADE DRESS** PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL

Quando se trata da comercialização, é indubitável que as empresas estão sempre em busca de novas maneiras de impulsionar o consumo dos produtos que oferecem diante do cenário competitivo do mercado. A criação de uma forma nova de identificação de sua mercadoria é uma das maneiras de chamar **atenção do consumidor** para o que está sendo oferecido. João Gama Cerqueira (2012, pgs. 240-241) destacou em sua obra que a formação de um diferencial por parte de uma empresa implica indiscutivelmente em uma vantagem substancial desta em relação às suas concorrentes no mercado uma vez que um design criativo muitas vezes leva o consumidor a dar preferência a determinada marca em detrimento das outras por seu produto ser esteticamente mais atrativo.

Através desses signos distintos, as marcas conseguem fidelizar o cliente e tornar o processo de reconhecimento do produto e posteriormente de compra mais fácil e rápido, afinal, quando a marca do produto torna-se facilmente reconhecida por causa da forma que este se apresenta, o comprador acaba sendo guiado justamente pelo reconhecimento, muitas vezes nem conferindo se trata-se realmente da marca desejada.

Gama Cerqueira, ao discorrer **sobre o tema** em sua obra sobre propriedade intelectual pontuou enfaticamente a grande relevância da formação de uma imagem única - que difere seu produto dos demais ofertados - no campo da concorrência industrial uma vez que é o objetivo dos fornecedores torna-se preferência do público e também distingui-los para que se torne ao mesmo tempo desejado pelos compradores e identificável para estes (CERQUEIRA, 2012, pgs 240-241). Quando uma marca investe na formação de um trade dress, seu objetivo, de forma clara, é a reconhecibilidade do produto de forma instintiva e diferenciada pelo consumidor. É necessário **que o produto** ofertado consiga passar informações



implícitas sobre qual marca ele representa através do que pode ser reconhecido sensorialmente pelo público. Ou seja, o **trade dress** pode se configurar não apenas por um determinado design ou cor que é reconhecido facilmente de maneira visual ou por uma textura transmitida pelo tato, podendo também envolver qualquer um dos cinco sentidos e até mesmo misturá-los.

3.2.1 Uma breve introdução a respeito de semiótica

Ao se falar do instituto do **trade dress**, acaba sendo indispensável esmiuçar brevemente nos estudos referentes à semiótica, uma vez que esta é a responsável principal da formação de um conjunto-imagem.

Em sua obra, a autora Lúcia Santaella (2002, p. 13) define semiótica como uma ciência que se debruça a estudar todas as alternativas de linguagens, ou seja, seu objeto de investigação concentra-se em examinar as diversas formas de constituir um fenômeno de produção de significado. Isso significa que esse campo de pesquisa se relaciona intrinsecamente com a comunicação de significados que não se restringem ao campo verbal, mas engloba os diferentes fenômenos comunicativos.

Esses fenômenos que são objeto de estudo da semiótica, estão centrados na maneira como a mente humana interpreta palavras específicas, determinados símbolos, sons, cheiros ou qualquer outra expressão através da qual é possível captar um significado. Um exemplo usual dessa comunicação não-verbal seria o funcionamento de um semáforo que, sem emitir uma só palavra e exclusivamente através de cores, consegue transmitir mensagens para os interlocutores a fim de organizar o funcionamento do trânsito. A compreensão dessa expressão linguística é absolutamente comum no funcionamento da sociedade atual, mesmo que, na maior parte do tempo, passe despercebida, mas esse é exatamente o papel da semiótica. Acontece que, diferente do sinal de trânsito, que expressa uma mensagem única e universalmente conhecida, dentro do campo da semiótica é possível que o mesmo signo provoque interpretações diferentes para cada interlocutor. O autor Roland Barthes afirma que cada um dos sistemas de significantes atuam como uma unidade de práticas e técnicas dentro do plano dos significados e que essas unidades transmitem à parte dos consumidores deste sistema diferentes conhecimentos. Esse fenômeno explicaria como que o mesmo signo acaba sendo interpretado de forma diversa por indivíduos diferentes sem, entretanto, deixar de pertencer a uma língua específica. Isso significa que vários léxicos, que se dividiram em várias possíveis unidades de significados, podem simplesmente coexistir até mesmo para o mesmo indivíduo que o interpreta, fazendo assim com que a visão deste sobre a mensagem a ser decodificada pode se tratar de leituras diferentes e com graus maiores ou menores de profundidade (1971, p. 49).

Santaella (1983, pgs. 11 - 12) explica, sobre este tema, de maneira detalhada a respeito de como os sinais codificados fazem parte de um intrincado sistema de linguagem não-verbal. A semiótica de um produto estabelece perante a sociedade o valor do mesmo e é importante ressaltar como, de certa forma, todas essas informações implícitas muitas vezes são mais influentes do que qualquer mensagem explícita.

É neste ponto que a semiótica se mostra essencial para o desenvolvimento de um trade dress de sucesso. Este instituto utiliza totalmente deste fenômeno para não somente surpreender a clientela através de uma roupagem inovadora para seus produtos, mas também para passar mensagens específicas que ficam marcadas no imaginário popular, fazendo assim com que os consumidores se sintam inclinados a optarem por aquela marca em comparação com as demais disponíveis no mercado de mesmo nicho.

Essa forma de reconhecimento de certas marcas através de seu trade dress é tão potente que, muitas vezes, apenas a disposição de cores de um produto já é suficiente para causar confusão aos consumidores. Quando se fala da atuação da semiótica tratando-se da roupagem de uma marca, é fácil perceber a quão provável é o fato de haver confusão entre duas concorrentes que apresentam seus produtos de forma semelhante, mas esta não é a única maneira da cópia de um conjunto-imagem trazer prejuízos para a marca original, uma vez que, para além da confusão, há também a possibilidade de associação por parte do consumidor, ambas as condutas se encaixando no que é considerado Concorrência Desleal.

3.2.2 O trade dress do estabelecimento

Não são apenas os produtos de uma empresa que podem formar um trade dress, mas o próprio estabelecimento comercial também pode apresentar uma roupagem específica e identificável daquela marca. João da Gama Cerqueira evidencia que dentro da própria Lei de Propriedade Industrial há a previsão de combate à Concorrência Desleal se tratando da hipótese em que empresas concorrentes buscam, através do uso de signos específicos provocar confusão no consumidor em relação aos estabelecimentos por meio de similaridades de sua disposição externa como é o caso das fachadas, vitrines, o modus operandi do atendimento, até mesmo o cheiro da loja. É considerada essa prática ilícita uma vez que esses elementos copiados sejam suficientemente específicos ao ponto de que haja confusão entre os estabelecimentos. (CERQUEIRA, 2012, p. 284).

3.2.3 Exemplos práticos de trade dress

Por mais que a sua regulamentação venha caminhando a pequenos passos ao redor do mundo desde a segunda metade do século XX, o trade dress em si não é um instituto novo. Muitas empresas através dos anos consagraram seus produtos de uma maneira tão única ao ponto de se tornarem referência para estes. Isso levou às marcas a investirem no reconhecimento facilitado de seus produtos pelos consumidores por perceberem que ter este diferencial era um artifício eficiente para potencializar as vendas e se firmar no mercado. Assim, aos poucos, várias empresas firmaram o que, a longo prazo, ficou conhecido como seu conjunto-imagem.

Um dos casos notáveis do uso do trade dress por uma marca é o solado vermelho dos saltos da marca que pertence à Christian Louboutin, um reconhecido estilista de sapatos que, com o intuito de diferenciar seu produto dos demais, teve a ideia de pintar os solados de vermelho depois de notar as unhas pintadas de esmalte cor de escarlata das funcionárias de sua loja e desde então essa característica se tornou reconhecidamente de sua marca ao ponto de que, em



alguns países do mundo, seu conjunto-imagem é registrado, principalmente depois do enorme litígio contra a grife Yves Saint Laurent que lançou em 2011 uma linha de sapatos monocromáticos, onde haveria um absolutamente vermelho - inclusive o solado - que se encerrou com a Louboutin como vencedora, assegurando assim a exclusividade de seu trade dress através da Lanham Act (United States Court Of Appeals For The Second Circuit, 2012, pgs 1-31).

Também envolvendo a utilização de cores, ainda em 2012, a Red Bull ingressou com uma ação contra a empresa Altana Gida Anonim Sirketi na Austrália, utilizando a lei ?Trade Marks Act 1995? a fim de assegurar a exclusividade da utilização da disposição de cores da latinha de seu energético. A Red Bull alegou que, por ser uma empresa líder no mercado de vendas de energético e o design da lata do produto já ser de fácil reconhecimento pelos consumidores a utilização das mesmas cores com disposições semelhantes pelo energético Replay causaria confusão aos clientes na hora da compra, potencializando a probabilidade destes serem levados a erro. Por conta da sua clara distintividade dentro do nicho, a Red Bull saiu vencedora da batalha judicial (Australian Trade Marks Office, 2012).

Se tratando, inclusive, de trade dress do estabelecimento comercial, no Brasil, há um caso emblemático deste tema que se consagrou como um dos primeiros precedentes no cenário jurídico nacional a respeito do trade dress. Ari Svartsnaider, fundador da empresa Mr. Cat, em um passeio pelo shopping em Goiânia tinha se deparado com esta loja denominada Mr. Foot que tinha todas as características criadas por Ari especialmente para sua loja. Em seu relato, o fundador da Mr. Cat destaca que tudo era incrivelmente similar à sua empresa, ideias, desde o saco de embalar o sapato até a letra do logo e a arquitetura.

Indignado, Ari Svartsnaider procurou seu advogado, que o informou sobre a falta de legislação própria dentro do ordenamento jurídico brasileiro para proteger o trade dress, mas mesmo assim Svartsnaider insistiu em tentar proteger o conjunto-imagem de sua loja, ingressando então com uma ação em busca de comprovar que houve Concorrência Desleal por parte da Mr. Foot. No ano de 2003, seis anos depois de ter ingressado com a ação, Svartsnaider conseguiu assegurar a exclusividade do trade dress do seu estabelecimento comercial, criando assim precedente para que outras empresas buscassem pelas vias judiciais a proteção de seus respectivos institutos (IDS, 2024).

Diante disso, a distintividade da marca na atividade empresarial mostra-se tão essencial que a possível perda da originalidade deste por meio de cópias feitas pelos concorrentes é um problema incontestável. Quando um conjunto-imagem é copiado por outra marca, a empresa original acaba perdendo não somente a exclusividade de sua criação, como também a demanda de suas vendas uma vez que as similaridades entre produtos de marcas diferentes pode levar o consumidor desatento ao erro, sendo necessário assim uma devida regulamentação (ARAÚJO, 2018, p.139).

4. A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS NO ORDENAMENTO BRASILEIRO

As discussões ao redor do mundo sobre a proteção jurídica do trade dress

não são tão recentes quanto no Brasil já que os EUA foram um dos pioneiros a legislar sobre a alternativa da proteção do conjunto-imagem de uma empresa através da Lanham Act (1946, section 45), lei que se tornou referência para os demais países do globo quando se trata de proteger este instituto e promover o registro do mesmo.

Um dos exemplos que podem ser citados da aplicação da lei estadunidense em relação é o caso *Two Pesos, Inc. vs Taco Cabana, Inc.* (2013, p. 14), em que o coração da discussão foi a possibilidade de proteção do trade dress em relação à lei de marcas registradas através da constatação de distintividade. Depois desse julgado ficou estabelecido que a Lanham Act protegeria o conjunto-imagem que deveria ser comprovado através de duas características: distintividade e possibilidade de confusão por parte dos consumidores e desde então cada vez mais as empresas buscaram registrá-lo através da Lanham Act (1946, p. 34).

No Brasil, os tribunais utilizam em casos de cópia de trade dress a Lei nº 9.279 (1996, p.1), mais especificamente em seu artigo 195, IV que versa a respeito das imitações de expressões ou ou sinal de propaganda de outrem de forma que promova confusão entre os produtos ou estabelecimentos para decidir a respeito de casos de plágio envolvendo trade dress.

4.1 ENTENDIMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Sobre o tema, o STJ, em decisões, admite que pela ausência de legislação específica em face da possibilidade de registro do trade dress, que é um instituto complexo, dotado de particularidades e diversidade de elementos, a comprovação de ocorrência da imitação para que haja a tipificação de concorrência desleal precisa ser minuciosa e feita caso a caso.

4.1.1 Sobre a necessidade de proteção do trade dress

A Ministra Nancy Andrighi quando relatora no REsp 1.843.339 que versava sobre a Engov que pleiteava pela proteção de seu conjunto-imagem em relação à Posdrink (STJ, 2019), traz na fundamentação do seu voto a necessidade jurídica de proteção desse instituto. Mencionando decisões anteriores, a Ministra enfatiza que, ao se submeter a Convenção de União de Paris, através da promulgação pelo Decreto nº75.572/75, o Brasil obrigou-se, como país signatário, a combater as práticas de concorrência desleal, o que é reiterado pela própria Constituição Federal de 1988. Ao relatar o caso, a Ministra Nancy Andrighi reafirma que, quando trata-se de um produto notoriamente famoso em seu nicho de mercado, como era o caso do Engov, restava evidente que a roupagem do produto seria facilmente reconhecida pelo consumidor, fazendo com que existisse uma probabilidade considerável de haver confusão entre mercadorias. Sendo assim, o conjunto-imagem do Engov deveria ser protegido para evitar que a similaridade dos produtos lhe causasse prejuízos.

4.1.2 Sobre os meios de prova

Sobre os meios de prova da cópia de um trade dress, ao fundamentar o seu voto no REsp 1.778.910, que versava a respeito da suficiência da mera comparação dos produtos similares através de fotografias como fulcro probatório plenamente eficaz para que ficasse comprovada a imitação do trade dress, a relatora Ministra

Maria Isabel Galloti discorreu sobre a exigibilidade da prova pericial para a comprovação do plágio quando se tratasse de casos envolvendo a replicação indevida **de trade dress**.

Em seu voto, a relatora afirma que a falta de legislação própria e, principalmente, a impossibilidade de registro **do trade dress** pela legislação brasileira tornava a tarefa de afirmar a existência de uma cópia do conjunto-imagem, que já é um instituto de difícil definição, ainda mais complicada, necessitando assim de um parecer profissional para evidenciar que as semelhanças entres os produtos têm potencial de causar um dano a empresa lesada que possa ser compreendido como produto de uma concorrência desleal.

Ou seja, a empresa que potencialmente teve seu conjunto-imagem replicado precisaria passar por todo o processo de comprovação de que as características originais de seu produto possam ser definidas como seu conjunto-imagem e que a semelhança com o produto concorrente causaria prejuízos consideráveis para só então conseguir defender seu possível direito à propriedade intelectual em face daquele que supostamente o imitou (STJ, 19 dez. 2018).

4.1.3 Sobre a competência

Quanto a competência de julgamento dos casos envolvendo **trade dress**, **em** face do Tema Repetitivo 950 (STJ, 05 fev. 2018) ficou decidido que esta é da Justiça Estadual já que o instituto não é registrado pelo INPI, sendo assim, não há interesse da autarquia federal quando se trata deste assunto para que este precisasse ser julgado pela Justiça Federal. No entanto, quando os casos se tratarem de nulidade de registro **de marca**, a competência é da Justiça Federal.

Ao fundamentar seu voto, o relator, Ministro Luis Felipe Salomão, destacou **o fato de** que, mesmo não havendo legislação própria que dite a proteção **do trade dress**, ela é assegurada pela Constituição Federal de 1988. Entretanto, essa proteção é feita, no Brasil, através da aplicação da Lei de Propriedade Industrial em sua previsão a respeito **de Concorrência Desleal**, **o que não** envolve nenhum interesse em relação a autarquia federal de registro de marca, o que afastaria a possibilidade desses casos de serem de competência federal, fazendo com que sejam, por fim, de competência estadual.

4.1.4 Sobre a prescrição

Em Agravo de Recurso Especial, o relator Ministro João Otávio de Noronha em Ação envolvendo a UNILEVER BRASIL LTDA e a CONOPCO INC onde a primeira pleiteava pela proteção **do trade dress** do produto MAIZENA por conta da grande semelhança encontrada no produto concorrente da segunda, MAISCERTA, deu seu voto pelo não provimento do recurso que discorria a respeito da tese da UNILEVER **de que a** prescrição em casos envolvendo trade dress a pretensão se renovaria mês a mês uma vez que todas as vezes **em que o produto** que supostamente copiou **o trade dress** é oferecido ao mercado, o direito da marca original seria ferido. Sua fundamentação foi a de que por conta do princípio actio nata, a pretensão que concerne à abstenção de uso do conjunto-imagem, assim como a de marca e a de nome empresarial, nasce para o titular do direito no momento em que este toma ciência de que está sendo lesado.

Sendo assim, baseando-se na jurisprudência estabelecida pelo Supremo **Tribunal de Justiça**, o prazo prescricional em relação ao direito de pleitear pela retirada de circulação de produto que tenha copiado o **trade dress** de uma marca começa a correr no momento em que a titular do direito toma conhecimento da cópia em questão.

4.2 POSSIBILIDADE DE REGISTRO PELO INPI

Há muito vem sendo discutida a possibilidade de registro do **trade dress** no INPI para tentar evitar a morosidade dos processos judiciais a respeito deste tema, justamente por conta do entendimento do STJ de **que o conjunto-imagem** trata-se de um instinto complexo demais para que o processo judicial seja simples.

4.2.1 O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e suas diretrizes sobre **trade dress**

O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), conforme o portal de dados abertos do governo, trata-se de uma autarquia federal intrinsecamente ligada ao Ministério da Economia que foi fundada em 1970. O intuito desta instituição é aperfeiçoar, disseminar e gerir o sistema brasileiro de concessão e proteção e garantia de direitos de propriedade intelectual no âmbito industrial.

Sua missão é nada mais do que fazer **com que a** propriedade intelectual impulse a inovação dentro do Brasil, uma vez que o INPI se trata de uma instituição que possui a finalidade legal de executar dentro do país as normas que regulam a **propriedade industrial**, atentando-se a sua função social, econômica, jurídica e técnica, além de se pronunciar em relação a conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial como disposto na Lei nº 9.279, de 14/05/1996. **Para tanto**, o INPI oferece o serviço de registro de marcas, desenhos industriais, entre outros. O regimento interno do INPI originalmente não possuía previsão de registro do **de trade dress**, uma vez que a autarquia utiliza como base de seu regimento interno a Lei de Propriedade Industrial que não versa explicitamente sobre instituto. No entanto, mesmo diante da falta de previsão de registro, muitas empresas, como a Louboutin, em busca de uma proteção jurisdicional do conjunto-imagem de seus produtos entraram com requerimento para tentar assegurar a exclusividade de pelo menos parte da roupagem de seu produto. No caso da Louboutin, recentemente o pedido nº 901.514.225 de registro foi negado, fazendo **com que a** marca tivesse que apelar para o Supremo, que já havia citado em julgados anteriores que o solado vermelho da marca era um exemplo pacífico do que seria um **trade dress** passível de ser protegido pela legislação brasileira, garantindo uma liminar que assegurou a proteção do seu solado vermelho, mesmo não tendo êxito no quesito registro através do INPI (STJ, 2017, on-line).

Até aquele momento, o INPI apenas permitia o registro de elementos bastante específicos do produto, como o nome do mesmo e o desenho industrial, não o conjunto completo ou características de design em si. Mas com o de registro de marcas tridimensionais e, mais recentemente, cabe destacar o surgimento da Portaria nº 37 de 13 de setembro de 2021 e da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021 foi abraçada pelo regimento interno do INPI ainda foi adicionada a

possibilidade de registro do que foi chamado de "marca de posição". Desde do ano de 2016 o INPI junto ao Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas estudava uma maneira de ingressar novas modalidades de registro ao regimento interno.

Quando o estudo de inclusão de novas modalidades de registro pela autarquia atingiu um nível consistente, já no ano de 2021, o INPI convocou uma consulta pública a respeito do tema. Esta consulta envolveu várias comissões e entidades da área que analisaram a proposta de maneira crítica até finalmente chegar o momento, neste mesmo ano, do INPI junto com a CPAPD oficializar a possibilidade de registro da "marca de posição" (DOS SANTOS, 2024, p. 18).

4.2.2 Marcas Tridimensionais

Dentro do seu manual de marcas, o INPI traz uma espécie de não-definição do que seria esse instituto. As marcas tridimensionais não registráveis estão dispostas no inciso XXI do art. 124 da LPI, sendo excluídas de registro aquelas marcas que são compreendidas como a forma necessária, comum ou vulgar intrínseco ao produto. Ou seja, é a forma comum daquele produto se apresenta, usual, que não possui distintividade das outras marcas ou até mesmo **que, para o** bom funcionamento do que está sendo vendido, seja necessário possuir esta exata marca tridimensional (INPI, 2024).

Para títulos de exemplo do que não seriam marcas tridimensionais passíveis de patenteamento, o manual divide as formas que não asseguram registro em três. Quando se trata da forma plástica e necessária do produto não é possível registrar quando o produto para ser o que é necessita ter aquele exato formato, como é o caso da forma esférica de uma bola de futebol e a circular de um pneu. Quando se trata da forma comum ou usual, se configura pelo formato de um produto ser o usualmente usado pelas marcas que o comercializam, sendo caso da embalagem paralelepípeda das caixas de leite ou a forma usual de uma garrafa PET.

Por fim, a última modalidade que não permite registro é a forma que não pode ser dissociada de seu efeito técnico. Nestes casos, o produto para ter o efeito técnico esperado precisa possuir um formato tridimensional específico, este é o caso dos pinos das peças de plástico dos brinquedos de construção ou do formato específico da embalagem de um borrifador. Em ambos os casos, para funcionar, o objeto precisa ter o formato que tem.

Caso a forma tridimensional do produto não cair em nenhuma das possibilidades abordadas anteriormente, há como pleitear pelo registro da mesma. No entanto, mesmo que seja possível registrar através das marcas tridimensionais o formato original de um produto, há certas restrições em relação a esse registro que fazem com que um trade dress desse tipo não seja completamente abarcado. O manual ressalta que cores, imagens e rótulos não são passíveis de registro e, para além disso, também ficam de fora os relevos, texturas e elementos que, mesmo exclusivos, não são imediatamente perceptíveis. Essas são características que podem englobar um trade dress, uma vez que fazem parte da roupagem do



produto e são sensorialmente reconhecíveis, mas ainda assim, não correspondem às exigências das diretrizes do INPI para a modalidade marcas tridimensionais.

4.2.3 ?Marcas de Posições?

Uma ?marca de posição? é definida como um sinal distintivo que pode ser identificado visualmente e que se apresenta como um elemento distintivo que está localizado em um local específico de um determinado suporte e que faça com **que o produto** seja facilmente identificado pelos consumidores como sendo daquela marca (DOS SANTOS, 2024, p. 23). É aquele símbolo que pode ser facilmente identificado pelo lugar em que se encontra no produto, sem dúvidas uma espécie **de trade dress**. Em Nota Técnica do INPI (2021, p. 1), o entendimento que ficou firmado foi o de que as ?marcas de posição? podem se configurar através de palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões, formas e as diversas combinações destes aspectos. Sendo assim, certos tipos **de trade dress**, como o exemplo do solado vermelho dos sapatos da Louboutin, que já vinha tentando o registro de sua marca de posição no Brasil pelo INPI desde 2009, são passíveis de serem registrados através desta nova modalidade.

Por outro lado, mesmo havendo um evidente avanço em relação ao registro **do trade dress** através das marcas de posição, ainda há um grande obstáculo a ser transpassado quando se fala de proteção **do trade dress**. Todas as modalidades de registro referem-se a sinais distintivos perceptíveis visualmente quando o conjunto-imagem de uma marca pode ser composto por outro tipo de distinção sensorial. Isso significa que os conjuntos-imagem que exploram o cheiro de uma loja ou até mesmo a textura de suas embalagens ainda não são passíveis de registro mesmo com a introdução da nova modalidade de registro pelo INPI.

Indubitavelmente, para além das marcas tridimensionais, a inclusão das ?marcas de posição? foi um avanço importante, mas o instituto **do trade dress** como um todo ainda padece de insegurança jurídica enquanto não for possível registrá-lo como um todo.

5. CONCLUSÃO

O trade dress, como foi demonstrado anteriormente, tem uma importância notável na atividade empresarial por assegurar que os clientes de determinada marca possam diferenciá-la das demais através de todos os elementos subjetivos que criam memórias sensoriais que farão com que o consumidor a reconheça e isso acaba se perdendo quando tais características deixam de pertencer a apenas uma marca específica e identificável por conta da utilização dos mesmos símbolos por marcas concorrentes com o objetivo de levar o consumidor a erro, comprando o seu produto no lugar de outro, ou a associação, quando, por conta das semelhanças facilmente identificáveis, o consumidor acaba adquirindo o produto de uma marca por conta de uma confiabilidade que este deposita em marca diversa que se parece com o primeiro devido a um artifício considerado ilegal no direito brasileiro.

Por conta disto, em sua busca por prestar amparo jurisdicional, o sistema jurídico nacional encaixou **o trade dress** como um instituto a ser protegido pela Lei de Propriedade Industrial através de suas vedações às práticas **de Concorrência Desleal**, uma vez que a consequência de cópia de um trade dress, justamente, se



encaixa com as possibilidades de uma marca, através de artifícios, causar confusão e associação em relação a clientela para que tenha uma vantagem econômica que é considerada como uma prática ilícita **de Concorrência Desleal** dentro do mercado econômico na modalidade que define como crime a utilização e imitação de outrém da expressão ou do sinal de propaganda alheios para que possa, desta forma, criar confusão entre o que está sendo vendido ou estabelecimentos.

A Concorrência Desleal é uma das formas de assegurar que a atividade empresarial segue um ritmo saudável. A concorrência em si não é vedada pelo ordenamento jurídico, muito pelo contrário, ela é incentivada e assegurada como um dos princípios fundamentais do Direito Empresarial através **da Livre Concorrência** que está prevista na Constituição Federal de 1988.

Entretanto, para que a concorrência seja saudável ao ponto de se tornar o motor que mantém as relações comerciais das empresas em relação aos seus consumidores funcionando de forma ativa e corretamente, esta precisa ser justa, estando assim de acordo com o que é permitido pela lei, alcançando limite nas práticas que são definidas legalmente como ilícitas por prejudicarem o bom andamento do mercado. **A Concorrência Desleal** é uma dessas práticas abusivas que causam prejuízo para as relações comerciais, desde as empresas que são lesadas até o consumidor.

Esta necessidade de manter o campo concorrencial funcionando de maneira correta é o que faz com que o instituto **do trade dress** venha com uma urgência de proteção que, de forma objetiva, pode ser facilmente compreendida como uma repreensão **à Concorrência Desleal**.

É por isso que mesmo não havendo ainda a existência de lei específica para a salvaguarda **o trade dress**, as marcas recorrem ao judiciário para resolver os problemas envolvendo tal instituto. Com o passar do tempo foi se criando precedentes e então jurisprudência que englobava a forma como deveria ser tratado esse instituto dentro dos tribunais. Foi desta forma que surgiu entendimentos em relação a competência de julgar **sobre o tema**, da necessidade de se proteger **o trade dress**, a definição de qual é o prazo prescricional **do direito de** pleitear o direito além dos meios pelos quais se pode provar a existência de uma cópia ilícita do conjunto-imagem.

No entanto, apenas ter a possibilidade judicial de combater às limitações **ao trade dress** através da Concorrência Desleal, tanto em relação a sua modalidade de confusão quanto na hipótese de associação, certamente, não oferece amparo o suficiente para este instituto. Esse é um dos motivos pelos quais há grandes discussões a respeito da possibilidade de registro **do trade dress** no Brasil.

Em outros lugares do mundo, onde as discussões a respeito desse tema são mais antigas e já produziram resultados eficazes. Uma lei específica que permita o patenteamento vem se mostrando como a melhor maneira de defender **o trade dress** do plágio e tornar o litígio mais diligente, como é o caso da Lanham Act, mas a possibilidade de registro já é suficientemente eficiente para uma melhor defesa deste instituto.

Enquanto o judiciário já vem atuando ativamente em favor da proteção do

instituto **do trade dress**, recentemente vem surgindo novidades quando se trata de legislar **sobre o tema**. Depois de alguns anos estudando a possibilidade de incluir o **trade dress** de alguma forma como hipótese de registro pelo Instituto Nacional de **Propriedade Intelectual** para dessa forma impedir que marcas concorrentes possam utilizar **a marca para** indicar a distinção do produto, duas modalidades de registro surgem neste cenário.

A primeira trata-se das marcas tridimensionais, que buscam permitir que as marcas registrem os formatos diferenciados de seus produtos se estes conseguirem se encaixar dentro dos limites estabelecidos pelo manual do INPI. O manual descreve que esses formatos que são passíveis de registro de um produto é caracterizado por ser distinto dos demais concorrentes e não tenha um formato que seja comum, necessário ou intrinsecamente funcional.

Além disso, em 2021, através de uma Portaria e uma Nota Técnica desenvolvida pelo INPI e pelo CPAPD, foi integrada às diretrizes do INPI a possibilidade de registro de "marcas de posições". Estas são definidas como aquela marcas que são constituídas pela aplicação de um signo distintivo localizado de maneira singular e específica de um determinado suporte que faça com que o conjunto inteiro seja distintivo, tornando assim o conjunto diferenciado dos demais concorrentes ao ponto de seja facilmente possível identificar produtos ou serviços e diferenciá-los de outros, mas apenas se aplicação deste sinal não configurar uma efeito técnico ou funcional necessário para o bom funcionamento do produto.

Por mais que as "marcas de posições" e as marcas tridimensionais não sejam, por si só, **o trade dress**, ambas fazem parte deste universo, mesmo não o englobando como um todo. Evidentemente, com o surgimento dessas modalidades de registro, surgem novos questionamentos a respeito de como o judiciário vai lidar com o envolvimento do INPI em casos de violação **de trade dress** que também sejam marcas de posições devidamente registradas, como é o caso da competência de julgamento dos casos que envolvem esse tema.

A possibilidade de registrar as "marcas de posições" e as marcas tridimensionais é um enorme avanço em relação à tutela **do trade dress** uma vez que assegura que pelo menos que as expressões visuais desse instituto sejam passíveis de patenteamento. Inequivocamente, esse é um grande passo em direção a uma prestação jurisdicional eficiente para a proteção do instituto **do trade dress**, mas enquanto ainda não é possível abrangê-lo como um todo, continua cabendo ao judiciário a utilização da Concorrência Desleal para assegurar a exclusividade dos sinais distintivos que ainda não são passíveis de registro.

O mundo está em uma constante evolução em todos os aspectos possíveis e as novas relações exigem dinamismo e liberdade, mas também necessitam do amparo estatal. O direito, como norma social, não pode ficar engessado diante das mudanças bruscas da realidade e deve acompanhar o desenvolvimento da sociedade para ampará-la em relação aos novos direitos e deveres que não param de nascer (NETO, p. 412).

BIBLIOGRAFIA

ARAUJO, Cristiano Reis. Desenho industrial e direito autoral: a possibilidade de



dupla proteção do design de moda no ordenamento jurídico brasileiro. In: ROSINA, Mônica S. G.; CURY, Maria Fernanda, (Coord.). Fashion Law: direito e moda no Brasil. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 131-153.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso **de concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. 412 p.

BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Trad. Hortênsia dos Santos, Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1991.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Página 1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 31 de maio de 2024.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Minuta de Portaria: Marcas - Depósito - Consulta Pública. Rio de Janeiro: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaPortariaMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nota Técnica CPAPD Marcas. Rio de Janeiro: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaNotaTcnicaCPAPDMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 30 maio, 2024.

BRASIL. Supremo **Tribunal de Justiça**. Acórdão nº 201500535587. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201500535587&dt_publicacao=05/02/2018. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Supremo **Tribunal de Justiça**. Recurso Especial nº 1.677.787 - SC (2015/0279704-9). Recorrente: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda Motor Co. Ltd.) e Moto Honda da Amazônia Ltda. Recorrido: Garthen Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, DF, 26 de setembro de 2017. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202002115913&dt_publicacao=21/10/2022. Acesso em: 31 maio 2024.

BRASIL. Supremo **Tribunal de Justiça**. Recurso Especial nº 1.778.910 - SP (2016/0185736-0). Recorrente: Ritter Alimentos S/A. Recorrido: Kiviks Marknad Indústrias Alimentícias S.A. Relatora: Ministra **Maria Isabel Gallotti**. Brasília, DF, 06 dez. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601857360&dt_publicacao=19/12/2018. Acesso em: 30 maio 2024.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. v. I, parte I ? Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. 3ª ed., 2ª tiragem. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc. Disponível em: <https://fashionapparellawblog.lexblogplatformthree.com/wp-content/uploads/sites/194>

/2012/09/Christian-Louboutin-S_A_-v_-Yves-Saint-Laurent-Am_.pdf.Acesso em: 30 maio 2024.

DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. Trade Dress and Design Law. Aspen Publishing, 2022. 608 p.

FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDS). Decisão do **Tribunal de Justiça** de Goiás confere proteção à configuração visual de lojas. Disponível em: <https://ids.org.br/decisao-do-tribunal-de-justica-de-goias-confere-protecao-a-configuracao-visual-de-lojas/>. Acesso em: 08 jun. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Análise de pedidos de marca tridimensional e de marca de posição. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713_An%C3%A1lise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_posi%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 08 jun. 2024.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias da Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

NETO, Antônio Luiz Machado. Sociologia Jurídica. São Paulo: Saraiva, p. 412.

RED BULL GMBH V CHIA KHIM LEE FOOD INDUSTRIES PTE LTD [2012] ATMO 7. Australian Trade Marks Office. Disponível em: <http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/ATMO/2012/7.html>; Acesso em: 7 de junho de 2024.

SANTAELLA, Lúcia. O que é semiótica. São Paulo: Editora Brasiliense, 2005.

SANTAELLA, Lúcia. O que é Semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1983. 103 p.

SANTOS, Felipe Ferreira Simões dos. Marca de posição: aplicabilidade da tutela proprietária ao sinal identificador de prestação de serviço. Rio de Janeiro: Thoth, 2024. 139 p.

SOARES, José Carlos Tinoco. Concorrência Desleal Vs. **Trade Dress ou** Conjunto-Imagem. São Paulo: Edição Tinoco Soares, 2004.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201500535587. Publicado em: 05 fev. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201500535587&dt_publicacao=05/02/2018. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201601857360. Publicado em: 19 dez. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601857360&dt_publicacao=19/12/2018. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201903093178. Publicado em: 05 dez. 2019. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201903093178&dt_publicacao=05/12/2019. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 202201086955. Publicado em: 26 maio 2023. Disponível em:



https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202201086955&dt_publicacao=26/05/2023 Acesso em: 08 jun. 2024.

Trademark Act of 1946. Disponível em:

https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf.

Acesso em: 30 maio 2024.

Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 764 (1992). Disponível em:

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>. Acesso em: 08 jun. 2024



=====

Arquivo 1: [KPS TCC - revisado.docx.pdf \(7317 termos\)](#)

Arquivo 2: <https://www.dizerodireito.com.br/2017/12/em-que-consiste-o-trade-dress-para.html> (1274 termos)

Termos comuns: 58

Similaridade: 0,67%

O texto abaixo é o conteúdo do documento [KPS TCC - revisado.docx.pdf \(7317 termos\)](#)

Os termos em vermelho foram encontrados no documento

<https://www.dizerodireito.com.br/2017/12/em-que-consiste-o-trade-dress-para.html> (1274 termos)

=====

A ANÁLISE DA PROTEÇÃO JURÍDICA DO INSTITUTO **DO TRADE DRESS** FACE
ÀS PRÁTICAS **DE CONCORRÊNCIA DESLEAL** NO BRASIL

KEILA PEREIRA SANTOS

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a forma como o ordenamento jurídico brasileiro vem garantindo a prestação jurisdicional às empresas quando se trata do instituto **do trade dress** uma vez que não há legislação específica. Para tal, busca-se conceituar o que seria **o trade dress** além de demonstrar a forma como este instituto é tratado no Brasil em comparação com o resto do mundo, abordando como os institutos legais que atualmente legislam a respeito **da Concorrência Desleal** se encaixam de maneira prática na proteção do conjunto-imagem e estudando as consequências disso dentro dos tribunais através dos entendimentos do Supremo Tribunal de Justiça e, por fim, pretende-se destacar os avanços em relação a possibilidade de registro **do trade dress** através do INPI no âmbito nacional.

Palavras-chave: Concorrência Desleal, Direito Empresarial, Direito Concorrencial, Propriedade Industrial, trade dress, conjunto-imagem.

ABSTRACT

The present work aims to analyze the way in which the Brazilian legal system has guaranteed jurisdictional provision to companies when it comes to the trade dress institute, since there is no specific legislation. To this end, it will seek to conceptualize what trade dress is, in addition to demonstrating the way in which this institute is treated in Brazil in comparison with the rest of the world, addressing how the legal institutes that currently legislate regarding Unfair Competition fit together in a practice in protecting the trade dress and studying the consequences of this within the courts through the understandings of the Supreme Court of Justice. Finally, it is intended to highlight the advances in relation to the possibility of registering trade dress through the INPI at the national level.

Keywords: Unfair Competition, Business Law, Competition Law, Industrial Property, trade dress, image set.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 2. O TRATAMENTO JURÍDICO DA PRÁTICA **DA**



CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL 2.1 CONCEITO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL 2.1.1 Da possibilidade de confusão e associação 2.2 PREVISÃO LEGAL 3. O INSTITUTO DO TRADE DRESS 3.1 CONCEITO DE TRADE DRESS 3.2 A IMPORTÂNCIA DO TRADE DRESS PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL 3.2.1 Uma Breve Introdução Sobre Semiótica 3.2.2 O trade dress do estabelecimento 3.2.3 Exemplos práticos de trade dress 4. A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS NO ORDENAMENTO BRASILEIRO 4.1 ENTENDIMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 4.1.1 Sobre a necessidade de proteção do trade dress 4.1.2 Sobre os meios de prova 4.1.3 Sobre a competência 4.1.4 Sobre a prescrição 4.2 POSSIBILIDADE DE REGISTRO PELO INPI 4.2.1 O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e suas diretrizes sobre trade dress 4.2.2 Marcas Tridimensionais 4.2.3 ?Marcas de Posições? 5. CONCLUSÃO BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUÇÃO

O trade dress, também conhecido doutrinariamente no Brasil como conjunto-imagem, nada mais é do que o conjunto de características utilizadas por uma determinada marca que faz com que esta possa ser facilmente reconhecida por seus consumidores. Esses símbolos, geralmente abstratos, podem ser utilizados tanto pela marca no geral quanto por um produto específico e visam uma diferenciação por parte do público consumidor em relação às marcas concorrentes. A discussão sobre o resguardo do trade dress por parte das empresas não é exatamente nova do ponto de vista mundial. Pode-se usar como exemplo a Lanham Act, lei norte-americana que trata sobre o trade dress, que é do ano 1946, entretanto, no Brasil, a discussão sobre esse tema é recente, por mais que tanto a doutrina quanto a jurisprudência já reconheça a existência do trade dress.

Para as empresas, a formação de um trade dress é uma inovação extremamente rentável uma vez que diferenciar seu produto/serviço da concorrência dá vantagens econômicas consideráveis àqueles que criaram uma roupagem diferente para o produto/serviço oferecido e é justamente por isso que a falta de proteção a essas criações cria uma insegurança jurídica. Não poder patentear as inovações utilizadas por uma marca para se diferenciar das demais faz com que estas fiquem sujeitas ao plágio.

É aí que surge o maior problema em relação ao trade dress quando se trata do sistema legal brasileiro: não há legislação específica que verse sobre o tema. A Constituição Federal assegura a proteção aos símbolos empresariais tal como a lei de propriedade intelectual que protege a maior parte dos signos que compõem a vestimenta de uma marca. Ou seja, alguns desses sinais, isoladamente, podem ser registrados, mas a vestimenta do produto/serviço como um todo não possui nenhum tipo de proteção legal assegurada.

Isso porque os dispositivos legais vigentes tratam de sinais extremamente específicos, enquanto os aspectos que formam o trade dress são muito mais abrangentes e subjetivos. Esse é um instituto abstrato, definido, no Brasil, exclusivamente pela doutrina e pelo entendimento jurisprudencial, com uma difícil maneira de ser firmado na prática. Um trade dress pode ser formado pelo cheiro de

uma determinada embalagem, pelo modus operandi da empresa, a cor utilizada e outros milhares de detalhes subjetivos que ultrapassam os sinais gráficos que são protegidos pelas leis já existentes.

Diante da necessidade de garantir a prestação jurisdicional, o sistema judiciário brasileiro tem utilizado da melhor maneira possível os dispositivos da lei de proteção industrial em relação à concorrência desleal para punir os casos de plágio e garantir a singularidade **do trade dress** das marcas. No entanto, a aplicação desta lei de forma prática apresenta certas problemáticas em relação à atividade empresarial. Ela exige certas burocracias judiciais, como a necessidade de passar por uma perícia grafotécnica para a comprovação de que, de fato, o conjunto-imagem da empresa lesada pode ser considerado como seu **trade dress**, **para** só então haver a potencial proteção desse instituto.

Dentro desse contexto, por conta da falta de patenteamento, as marcas que estão sendo acusadas de terem plagiado podem se valer de princípios do Direito Empresarial como o da Livre Concorrência para justificar o uso de similaridades com uma marca diversa uma vez que, se não há registro, não há como afirmar que aquela característica é especial de uma marca e não de domínio comum.

Resta incontestável diante que a falta de proteção legislativa gera uma clara insegurança jurídica que precisa ser sanada pelo Estado uma vez que é seu dever garantir o devido amparo jurisdicional.

Uma vez que o objeto deste trabalho é a inexistência de legislação própria de **proteção do trade dress** e a forma como isso impacta na proteção do bem jurídico diante da necessidade de prestação jurisdicional **do trade dress**, sendo a pesquisa realizada através de pesquisa bibliográfica, tendo a lei, a doutrina e a jurisprudência e artigos acadêmicos como principais objetos de estudo.

A abordagem adotada é a qualitativa, onde serão analisados os aspectos subjetivos que compõem o tema que será debatido no corpo da pesquisa, para que este seja avaliado e seja absorvido de forma crítica através dos pontos levantados pelas referências bibliográficas

2. TRATAMENTO JURÍDICO DA PRÁTICA **DA CONCORRÊNCIA DESLEAL** NO BRASIL

Quando se fala de trade dress dentro do ordenamento jurídico brasileiro, é preciso compreender que, de maneira geral, os tribunais e a doutrina vem utilizando da Lei de Proteção Industrial como maneira de proteção deste instituto. Mais precisamente, é utilizada a previsão de vedação à Concorrência Desleal como forma de assegurar que as empresas terão direito a pleitear pela exclusividade da roupagem de seus produtos **diante de uma** possível imitação de seu conjunto-imagem pelas demais marcas, evitando um desequilíbrio no mercado derivado de uma concorrência ilícita.

2.1 CONCEITO **DE CONCORRÊNCIA DESLEAL**

A concorrência é um fenômeno intrínseco ao âmbito das relações comerciais. Pedro Marcos Nunes Barbosa (2022, p. 36) coloca a concorrência como uma das espécies do gênero competição, junto com a rivalidade. O autor ressalta que a competição em gênero, e conseqüentemente a concorrência como sua espécie,



deriva de um bom funcionamento do sistema econômico pois não se aplica necessariamente a uma existência de mercado por si só, uma vez que há a ocorrência de monopólio neste caso, e também não se consoma com a pluralidade de agentes, porque há a possibilidade de formações de cartéis. Para haver competição - e logo concorrência - as relações empresariais precisam estar de acordo com os interesses públicos primários e secundários.

Mas, partindo do gênero para a espécie, Pedro Marcos Nunes Barbosa (2022, p. 39-45) minúcia a diferença entre a rivalidade - exemplificando com grandes obras da cultura popular como Romeu e Julieta - que é uma espécie de competição que atua no âmbito existencial, e a concorrência - representada através das relações opositivas entre marcas como Coca-Cola e Guaraná Antártica e Apple e Samsung - que se conceitua como uma espécie voltada para um ganho pecuniário.

Em termos práticos, enquanto a rivalidade está ligada a um sentimento de ódio e aversão entre os entes por motivos pessoais que despertam sentimentos intensos, até mesmo violentos, a concorrência é um aspecto voltado ao ganho de capital, a necessidade de ser preferência e referência no mercado em detrimento de outro ente, a busca por uma vantagem econômica em relação aos demais, totalmente voltado ao âmbito patrimonial.

É preciso compreender que a liberdade de concorrência é um dos princípios base do Direito Empresarial (CF, art.170, caput). Este assegura a liberdade das entidades empresariais a utilizarem os mais diversos meios para estabelecer uma concorrência com as demais marcas que estão ativamente integradas ao mercado, sendo assim as entidades empresariais dotadas desta liberdade essencial para o exercício de sua atividade econômica por uma permissão da própria Constituição Federal. É indubitável o **fato de que** uma comercialização saudável configura-se como uma relação proporcional entre a oferta e demanda e a capacidade do consumidor de poder escolher obter um bem ou serviço das mãos de fontes distintas.

Neste cenário, torna-se uma necessidade do Estado **que o mercado** não seja regido por uma espécie de capitalismo selvagem em que toda forma de concorrência na corrida pelo capital seja legalmente aceitável e é por isso que a legislação ao mesmo tempo que assegura a livre concorrência como uma das artérias do âmbito comercial também impõe limites para que esta liberdade não cause situações como ?antropofagia econômica?, o ?darwinismo jurídico? e hipertrofias das searas mais fortes (BARBOSA, 2022, p.110).

2.1.1 Da possibilidade de confusão e associação

Enquanto a confusão se configura por semelhanças na roupagem de mercadorias de marcas diversas levarem o cliente a erro, pensando estar comprando o produto de uma marca quando na verdade se trata de outra, a associação, como distingue Maitê Moro, está pautada no fato das semelhanças de roupagem entre marcas diversas levarem **o consumidor a** entender que há algum tipo de ligação entre estas, o que faz com que este, confiando na marca original, compre o produto daquela que se parece com ela pelo senso de confiabilidade (2003, p.287). Essa prática também é prevista por lei como parte **da concorrência**

desleal, mesmo sendo mais difícil de ser identificada.

2.2 PREVISÃO LEGAL

O ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu que o princípio constitucional da livre concorrência, assim como os demais, precisa ser aplicado de maneira crítica, sendo tratado como uma cláusula que de forma alguma é absoluta e de maneira a ser assegurado de que não haverá nenhum tipo de ferimento deste ao ser delimitado por normas que restrinjam esta liberdade em prol de uma atividade comercial saudável como um todo, protegendo o regime social empresarial mesmo que em detrimento da liberdade particular, se esta for uma ameaça (FORGIONI, 1998, pgs. 229-230). Uma das formas de combate a uma concorrência prejudicial ao sistema econômico nacional é a vedação à concorrência desleal, que está prevista na lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O artigo 195 da Lei nº 9.279/95 (BRASIL, 1996) traz um rol de condutas que são consideradas ilícitas por se tratar de **concorrência desleal**. Ou seja, ações que são lidas como subterfúgios para prejudicar o concorrente que são inadmissíveis por lei. Uma dessas ações consideradas como o ilícito de **concorrência desleal**, prevista no inciso IV do artigo supracitado, é o ato de utilizar ou imitar expressão ou sinal de propaganda alheios de uma maneira capaz de gerar confusão entre as mercadorias ou estabelecimentos.

Isto porque a distintividade da marca na atividade empresarial é tão essencial que a possível perda da originalidade deste **por meio de** cópias feitas pelos concorrentes é um problema incontestável. Quando a vestimenta **de um produto ou** serviço é copiada por outra marca, a empresa original acaba perdendo não somente a exclusividade de sua criação, como também a demanda de suas vendas uma vez que as similaridades entre as mercadorias de marcas diferentes pode levar o consumidor desatento ao erro (ARAÚJO, 2018, p.139).

No Brasil, este dispositivo jurídico vem sendo utilizado pelos tribunais para além de sua intenção inicial de abarcar a proteção de expressão ou sinal de propaganda previamente registrados. Com a falta de legislação própria, a Lei de **Propriedade Industrial** acabou tornando-se instrumento de proteção do instituto do **trade dress em** uma espécie de analogia.

3. O INSTITUTO DO TRADE DRESS

Dentro do universo do direito empresarial, é indubitável o **fato de que** o coração da comercialização é a relação proporcional entre a oferta e a demanda e a capacidade do consumidor de poder escolher obter um bem ou serviço na mão de fontes distintas. Vende mais aquele que mais se destaca e, com o passar do tempo, as empresas passaram a investir pesadamente em formas de marketing e publicidade que induzam **o consumidor a** optarem pela sua marca em detrimento das outras ao mesmo tempo em que valorizam o seu produto, tornando-o não somente consumido como também desejado. É nesse cenário competitivo que surge a figura do **trade dress em** toda sua complexidade.

3.1 CONCEITO DE TRADE DRESS

O **trade dress**, também conhecido como conjunto-imagem, segundo o autor José Carlos Tinoco Soares (2004, p. 213), como o próprio nome sugere, trata-se do



vestimento de uma marca ou de determinada mercadoria. Este é formado por todos os elementos que compõem a **identidade visual de** uma marca e faz com que seu produto seja reconhecido instintivamente pelos consumidores. O autor traz o conceito de trade dress como o look and feel - o ver e sentir -, a forma original **de um produto** se destacar no mercado, que pode ser através de uma cor, uma textura, uma embalagem entre outras combinações de elementos que formam uma espécie de uniforme.

Graeme B. Dinwoodie e Mark D. Janis (DINWOODIE, JANIS, 2022, p.64), por sua vez, trazem também como parte do conceito **do trade dress** a referência a este como "product's configuration" ou, de uma maneira mais ampla, "product's design" para pontuar o **fato de que** o conjunto-imagem pode ser detectado de diversas formas quando se trata da sua definição por ser um instituto abstrato. No entanto, é imprescindível que esta vestimenta seja destacável em meio às demais e que leve **o consumidor a** reconhecer a procedência de determinado objeto a venda de maneira quase inconsciente. Além disso, Tinoco Soares (2004, p.213) ainda reforça que o conjunto-imagem não se limita a logomarcas ou desenhos gráficos facilmente identificáveis, mas abrange aspectos abstratos no limite da criatividade daqueles que desenvolvem todo o conceito de uma marca.

3.2 A IMPORTÂNCIA **DO TRADE DRESS PARA** A ATIVIDADE EMPRESARIAL

Quando se trata da comercialização, é indubitável que as empresas estão sempre em busca de novas maneiras de impulsionar o consumo dos produtos que oferecem diante do cenário competitivo do mercado. A criação de uma forma nova de identificação de sua mercadoria é uma das maneiras de chamar atenção do consumidor para o que está sendo oferecido. João Gama Cerqueira (2012, pgs. 240-241) destacou em sua obra que a formação de um diferencial por parte de uma empresa implica indiscutivelmente em uma vantagem substancial desta em relação às suas concorrentes **no mercado uma** vez que um design criativo muitas vezes leva **o consumidor a** dar preferência a determinada marca em detrimento das outras por seu produto ser esteticamente mais atrativo.

Através desses signos distintos, as marcas conseguem fidelizar o cliente e tornar o processo de reconhecimento do produto e posteriormente de compra mais fácil e rápido, afinal, quando a marca do produto torna-se facilmente reconhecida por causa da forma que este se apresenta, o comprador acaba sendo guiado justamente pelo reconhecimento, muitas vezes nem conferindo se trata-se realmente da marca desejada.

Gama Cerqueira, ao discorrer sobre o tema em sua obra sobre propriedade intelectual pontuou enfaticamente a grande relevância da formação de uma imagem única - que difere seu produto dos demais ofertados - no campo da concorrência industrial uma vez que é o objetivo dos fornecedores torna-se preferência do público e também distingui-los para que se torne ao mesmo tempo desejado pelos compradores e identificável para estes (CERQUEIRA, 2012, pgs 240-241).

Quando uma marca investe na formação de um trade dress, seu objetivo, de forma clara, é a reconhecibilidade do produto de forma instintiva e diferenciada pelo consumidor. É necessário que o produto ofertado consiga passar informações



implícitas sobre qual marca ele representa através do que pode ser reconhecido sensorialmente pelo público. Ou seja, **o trade dress** pode se configurar não apenas por um determinado design ou cor que é reconhecido facilmente de maneira visual ou por uma textura transmitida pelo tato, podendo também envolver qualquer um dos cinco sentidos e até mesmo misturá-los.

3.2.1 Uma breve introdução a respeito de semiótica

Ao se falar do instituto **do trade dress**, acaba sendo indispensável esmiuçar brevemente nos estudos referentes à semiótica, uma vez que esta é a responsável principal da formação de um conjunto-imagem.

Em sua obra, a autora Lúcia Santaella (2002, p. 13) define semiótica como uma ciência que se debruça a estudar todas as alternativas de linguagens, ou seja, seu objeto de investigação concentra-se em examinar as diversas formas de constituir um fenômeno de produção de significado. Isso significa que esse campo de pesquisa se relaciona intrinsecamente com a comunicação de significados que não se restringem ao campo verbal, mas engloba os diferentes fenômenos comunicativos.

Esses fenômenos que são objeto de estudo da semiótica, estão centrados na maneira como a mente humana interpreta palavras específicas, determinados símbolos, sons, cheiros ou qualquer outra expressão através da qual é possível captar um significado. Um exemplo usual dessa comunicação não-verbal seria o funcionamento de um semáforo que, sem emitir uma só palavra e exclusivamente através de cores, consegue transmitir mensagens para os interlocutores **a fim de** organizar o funcionamento do trânsito. A compreensão dessa expressão linguística é absolutamente comum no funcionamento da sociedade atual, mesmo que, na maior parte do tempo, passe despercebida, mas esse é exatamente o papel da semiótica. Acontece que, diferente do sinal de trânsito, que expressa uma mensagem única e universalmente conhecida, dentro do campo da semiótica **é possível que o** mesmo signo provoque interpretações diferentes para cada interlocutor. O autor Roland Barthes afirma que cada um dos sistemas de significantes atuam como uma unidade de práticas e técnicas dentro do plano dos significados e que essas unidades transmitem à parte dos consumidores deste sistema diferentes conhecimentos. Esse fenômeno explicaria como que o mesmo signo acaba sendo interpretado de forma diversa por indivíduos diferentes sem, entretanto, deixar de pertencer a uma língua específica. Isso significa que vários léxicos, que se dividiram em várias possíveis unidades de significados, podem simplesmente coexistir até mesmo para o mesmo indivíduo que o interpreta, fazendo assim com que a visão deste sobre a mensagem a ser decodificada pode se tratar de leituras diferentes e com graus maiores ou menores de profundidade (1971, p. 49).

Santaella (1983, pgs. 11 - 12) explica, sobre este tema, de maneira detalhada a respeito de como os sinais codificados fazem parte de um intrincado sistema de linguagem não-verbal. A semiótica **de um produto** estabelece perante a sociedade o valor do mesmo e é importante ressaltar como, de certa forma, todas essas informações implícitas muitas vezes são mais influentes do que qualquer mensagem explícita.



É neste ponto que a semiótica se mostra essencial para o desenvolvimento de um trade dress de sucesso. Este instituto utiliza totalmente deste fenômeno para não somente surpreender a clientela através de uma roupagem inovadora para seus produtos, mas também para passar mensagens específicas que ficam marcadas no imaginário popular, fazendo assim com que os consumidores se sintam inclinados a optarem por aquela marca em comparação com as demais disponíveis no mercado de mesmo nicho.

Essa forma de reconhecimento de certas marcas através de seu trade dress é tão potente que, muitas vezes, apenas a disposição de cores de um produto já é suficiente para causar confusão aos consumidores. Quando se fala da atuação da semiótica tratando-se da roupagem de uma marca, é fácil perceber a quão provável é o fato de haver confusão entre duas concorrentes que apresentam seus produtos de forma semelhante, mas esta não é a única maneira da cópia de um conjunto-imagem trazer prejuízos para a marca original, uma vez que, para além da confusão, há também a possibilidade de associação por parte do consumidor, ambas as condutas se encaixando no que é considerado Concorrência Desleal.

3.2.2 O trade dress do estabelecimento

Não são apenas os produtos de uma empresa que podem formar um trade dress, mas o próprio estabelecimento comercial também pode apresentar uma roupagem específica e identificável daquela marca. João da Gama Cerqueira evidencia que dentro da própria Lei de Propriedade Industrial há a previsão de combate à Concorrência Desleal se tratando da hipótese em que empresas concorrentes buscam, através do uso de signos específicos provocar confusão no consumidor em relação aos estabelecimentos por meio de similaridades de sua disposição externa como é o caso das fachadas, vitrines, o modus operandi do atendimento, até mesmo o cheiro da loja. É considerada essa prática ilícita uma vez que esses elementos copiados sejam suficientemente específicos ao ponto de que haja confusão entre os estabelecimentos. (CERQUEIRA, 2012, p. 284).

3.2.3 Exemplos práticos de trade dress

Por mais que a sua regulamentação venha caminhando a pequenos passos ao redor do mundo desde a segunda metade do século XX, o trade dress em si não é um instituto novo. Muitas empresas através dos anos consagraram seus produtos de uma maneira tão única ao ponto de se tornarem referência para estes. Isso levou às marcas a investirem no reconhecimento facilitado de seus produtos pelos consumidores por perceberem que ter este diferencial era um artifício eficiente para potencializar as vendas e se firmar no mercado. Assim, aos poucos, várias empresas firmaram o que, a longo prazo, ficou conhecido como seu conjunto-imagem.

Um dos casos notáveis do uso do trade dress por uma marca é o solado vermelho dos saltos da marca que pertence à Christian Louboutin, um reconhecido estilista de sapatos que, com o intuito de diferenciar seu produto dos demais, teve a ideia de pintar os solados de vermelho depois de notar as unhas pintadas de esmalte cor de escarlata das funcionárias de sua loja e desde então essa característica se tornou reconhecidamente de sua marca ao ponto de que, em



alguns países do mundo, seu conjunto-imagem é registrado, principalmente depois do enorme litígio contra a grife Yves Saint Laurent que lançou em 2011 uma linha de sapatos monocromáticos, onde haveria um absolutamente vermelho - inclusive o solado - que se encerrou com a Louboutin como vencedora, assegurando assim a exclusividade de seu trade dress através da Lanham Act (United States Court Of Appeals For The Second Circuit, 2012, pgs 1-31).

Também envolvendo a utilização de cores, ainda em 2012, a Red Bull ingressou com uma ação **contra a empresa** Altana Gida Anonim Sirketi na Austrália, utilizando a lei "Trade Marks Act 1995" **a fim de** assegurar a exclusividade da utilização da disposição de cores da latinha de seu energético. A Red Bull alegou que, por ser uma empresa líder no mercado de vendas de energético **e o design da** lata do produto já ser de fácil reconhecimento pelos consumidores a utilização das mesmas cores com disposições semelhantes pelo energético Replay causaria confusão aos clientes na hora da compra, potencializando a probabilidade destes serem levados a erro. Por conta da sua clara distintividade dentro do nicho, a Red Bull saiu vencedora da batalha judicial (Australian Trade Marks Office, 2012).

Se tratando, inclusive, de trade dress do estabelecimento comercial, no Brasil, há um caso emblemático deste tema que se consagrou como um dos primeiros precedentes no cenário jurídico nacional a respeito **do trade dress**. Ari Svartsnaider, fundador da empresa Mr. Cat, em um passeio pelo shopping em Goiânia tinha se deparado com esta loja denominada Mr. Foot que tinha todas as características criadas por Ari especialmente para sua loja. Em seu relato, o fundador da Mr. Cat destaca que tudo era incrivelmente similar à sua empresa, ideias, desde o saco de embalar o sapato até a letra do logo e a arquitetura.

Indignado, Ari Svartsnaider procurou seu advogado, que o informou sobre a falta de legislação própria dentro do ordenamento jurídico brasileiro para proteger **o trade dress**, mas mesmo assim Svartsnaider insistiu em tentar proteger o conjunto-imagem de sua loja, ingressando então com uma ação em busca de comprovar que houve **Concorrência Desleal por** parte da Mr. Foot. No ano de 2003, seis anos depois de ter ingressado com a ação, Svartsnaider conseguiu assegurar a exclusividade **do trade dress** do seu estabelecimento comercial, criando assim precedente para que outras empresas buscassem pelas vias judiciais a proteção de seus respectivos institutos (IDS, 2024).

Diante disso, a distintividade da marca na atividade empresarial mostra-se tão essencial que a possível perda da originalidade deste **por meio de** cópias feitas pelos concorrentes é um problema incontestável. Quando um conjunto-imagem é copiado por outra marca, a empresa original acaba perdendo não somente a exclusividade de sua criação, como também a demanda de suas vendas uma vez que as similaridades entre produtos de marcas diferentes pode levar o consumidor desatento ao erro, sendo necessário assim uma devida regulamentação (ARAÚJO, 2018, p.139).

4. A PROTEÇÃO JURÍDICA **DO TRADE DRESS** NO ORDENAMENTO BRASILEIRO

As discussões ao redor do mundo sobre a proteção jurídica **do trade dress**

não são tão recentes quanto no Brasil já que os EUA foram um dos pioneiros a legislar sobre a alternativa da proteção do conjunto-imagem de uma empresa através da Lanham Act (1946, section 45), lei que se tornou referência para os demais países do globo quando se trata de proteger este instituto e promover o registro do mesmo.

Um dos exemplos que podem ser citados da aplicação da lei estadunidense em relação é o caso *Two Pesos, Inc. vs Taco Cabana, Inc.* (2013, p. 14), em que o coração da discussão foi a possibilidade de **proteção do trade dress em** relação à lei de marcas registradas através da constatação de distintividade. Depois desse julgado ficou estabelecido que a Lanham Act protegeria o conjunto-imagem que deveria ser comprovado através de duas características: distintividade e possibilidade de confusão por parte dos consumidores e desde então cada vez mais as empresas buscaram registrá-lo através da Lanham Act (1946, p. 34).

No Brasil, os tribunais utilizam em casos de cópia de trade dress a Lei nº 9.279 (1996, p.1), mais especificamente em seu artigo 195, IV que versa a respeito das imitações de expressões ou ou sinal de propaganda de outrem de forma que promova confusão entre os produtos ou estabelecimentos para decidir a respeito de casos de plágio envolvendo trade dress.

4.1 ENTENDIMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Sobre o tema, o STJ, em decisões, admite que pela ausência de legislação específica em face da possibilidade de registro **do trade dress**, que é um instituto complexo, dotado de particularidades e diversidade de elementos, a comprovação de ocorrência da imitação para que haja a tipificação **de concorrência desleal** precisa ser minuciosa e feita caso a caso.

4.1.1 Sobre a necessidade de **proteção do trade dress**

A Ministra Nancy Andrighi quando relatora no REsp 1.843.339 que versava sobre a Engov que pleiteava pela proteção de seu conjunto-imagem em relação à Posdrink (STJ, 2019), traz na fundamentação do seu voto a necessidade jurídica de proteção desse instituto. Mencionando decisões anteriores, a Ministra enfatiza que, ao se submeter a Convenção de União de Paris, através da promulgação pelo Decreto nº75.572/75, o Brasil obrigou-se, como país signatário, a combater as práticas **de concorrência desleal**, o que é reiterado pela própria Constituição Federal de 1988. Ao relatar o caso, a Ministra Nancy Andrighi reafirma que, quando trata-se **de um produto** notoriamente famoso em seu nicho de mercado, como era o caso do Engov, restava evidente que a roupagem do produto seria facilmente reconhecida pelo consumidor, **fazendo com que** existisse uma probabilidade considerável de haver confusão entre mercadorias. Sendo assim, o conjunto-imagem do Engov deveria ser protegido para evitar que a similaridade dos produtos lhe causasse prejuízos.

4.1.2 Sobre os meios de prova

Sobre os meios de prova da cópia de um trade dress, ao fundamentar o seu voto no REsp 1.778.910, que versava a respeito da suficiência da mera comparação dos produtos similares através de fotografias como fulcro probatório plenamente eficaz para que ficasse comprovada a imitação **do trade dress**, a relatora Ministra

Maria Isabel Galloti discorreu sobre a exigibilidade da prova pericial para a comprovação do plágio quando se tratasse de casos envolvendo a replicação indevida de **trade dress**.

Em seu voto, a relatora afirma que a falta de legislação própria e, principalmente, a impossibilidade de registro **do trade dress** pela legislação brasileira tornava a tarefa de afirmar a existência de uma cópia do conjunto-imagem, que já é um instituto de difícil definição, ainda mais complicada, necessitando assim de um parecer profissional para evidenciar que as semelhanças entres os produtos têm potencial de causar um dano a empresa lesada **que possa ser** compreendido como produto de uma concorrência desleal.

Ou seja, **a empresa que** potencialmente teve seu conjunto-imagem replicado precisaria passar por todo o processo de comprovação de que as características originais de seu produto possam ser definidas como seu conjunto-imagem **e que a** semelhança com o produto concorrente causaria prejuízos consideráveis para só então conseguir defender seu possível direito à propriedade intelectual em face daquele que supostamente o imitou (STJ, 19 dez. 2018).

4.1.3 Sobre a competência

Quanto a competência de julgamento dos casos envolvendo **trade dress**, em face do Tema Repetitivo 950 (STJ, 05 fev. 2018) ficou decidido que esta é da Justiça Estadual já que o instituto não é registrado pelo INPI, sendo assim, não há interesse da autarquia federal quando se trata deste assunto para que este precisasse ser julgado pela Justiça Federal. No entanto, quando os casos se tratarem de nulidade de registro de marca, a competência é da Justiça Federal.

Ao fundamentar seu voto, o relator, Ministro Luis Felipe Salomão, destacou o **fato de que**, mesmo não havendo legislação própria que dite **a proteção do trade dress**, ela é assegurada pela Constituição Federal de 1988. Entretanto, essa proteção é feita, no Brasil, através da aplicação da Lei **de Propriedade Industrial** em sua previsão a respeito **de Concorrência Desleal**, o que não envolve nenhum interesse em relação a autarquia federal de registro de marca, o que afastaria a possibilidade desses casos de serem de competência federal, **fazendo com que** sejam, por fim, de competência estadual.

4.1.4 Sobre a prescrição

Em Agravo de Recurso Especial, o relator Ministro João Otávio de Noronha em Ação envolvendo a UNILEVER BRASIL LTDA e a CONOPCO INC onde a primeira pleiteava pela **proteção do trade dress** do produto MAIZENA por conta da grande semelhança encontrada no produto concorrente da segunda, MAISCERTA, deu seu voto pelo não provimento do recurso que discorria a respeito da tese da UNILEVER de que a prescrição em casos envolvendo trade dress a pretensão se renovaria mês a mês uma vez que todas as vezes em que o produto que supostamente copiou **o trade dress é** oferecido ao mercado, o direito da marca original seria ferido. Sua fundamentação foi a de que por conta do princípio actio nata, a pretensão que concerne à abstenção de uso do conjunto-imagem, assim como a **de marca e** a de nome empresarial, nasce para o titular do direito no momento em que este toma ciência de que está sendo lesado.

Sendo assim, baseando-se na jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal de Justiça, o prazo prescricional em relação ao direito de pleitear pela retirada de circulação de produto que tenha copiado **o trade dress de** uma marca começa a correr no momento em que a titular do direito toma conhecimento da cópia em questão.

4.2 POSSIBILIDADE DE REGISTRO PELO INPI

Há muito vem sendo discutida a possibilidade de registro **do trade dress** no INPI para tentar evitar a morosidade dos processos judiciais a respeito deste tema, justamente por conta do entendimento do STJ de que o conjunto-imagem trata-se de um instinto complexo demais para que o processo judicial seja simples.

4.2.1 O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e suas diretrizes sobre **trade dress**

O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), conforme o portal de dados abertos do governo, trata-se de uma autarquia federal intrinsecamente ligada ao Ministério da Economia que foi fundada em 1970. O intuito desta instituição é aperfeiçoar, disseminar e gerir o sistema brasileiro de concessão e proteção e garantia de direitos de propriedade intelectual no âmbito industrial.

Sua missão é nada mais do que fazer com que a propriedade intelectual impulse a inovação dentro do Brasil, uma vez que o INPI se trata de uma instituição que possui a finalidade legal de executar dentro do país as normas que regulam a propriedade industrial, atentando-se a sua função social, econômica, jurídica e técnica, além de se pronunciar em relação a conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial como disposto na Lei nº 9.279, de 14/05/1996. Para tanto, o INPI oferece o serviço de registro de marcas, desenhos industriais, entre outros. O regimento interno do INPI originalmente não possuía previsão de registro do **de trade dress**, uma vez que a autarquia utiliza como base de seu regimento interno a Lei **de Propriedade Industrial** que não versa explicitamente sobre instituto. No entanto, mesmo diante da falta de previsão de registro, muitas empresas, como a Louboutin, em busca de uma proteção jurisdicional do conjunto-imagem de seus produtos entraram com requerimento para tentar assegurar a exclusividade de pelo menos parte da roupagem de seu produto. No caso da Louboutin, recentemente o pedido nº 901.514.225 de registro foi negado, **fazendo com que** a marca tivesse que apelar para o Supremo, que já havia citado em julgados anteriores que o solado vermelho da marca era um exemplo pacífico do que seria um **trade dress** passível de ser protegido pela legislação brasileira, garantindo uma liminar que assegurou **a proteção do** seu solado vermelho, mesmo não tendo êxito no quesito registro através do INPI (STJ, 2017, on-line).

Até aquele momento, o INPI apenas permitia o registro de elementos bastante específicos do produto, como o nome do mesmo e **o desenho industrial**, não o conjunto completo ou características de design em si. Mas com o de registro de marcas tridimensionais e, mais recentemente, cabe destacar o surgimento da Portaria nº 37 de 13 de setembro de 2021 e da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021 foi abraçada pelo regimento interno do INPI ainda foi adicionada a

possibilidade de registro do que foi chamado de "marca de posição".

Desde do ano de 2016 o INPI junto ao Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas estudava uma maneira de ingressar novas modalidades de registro ao regimento interno.

Quando o estudo de inclusão de novas modalidades de registro pela autarquia atingiu um nível consistente, já no ano de 2021, o INPI convocou uma consulta pública a respeito do tema. Esta consulta envolveu várias comissões e entidades da área que analisaram a proposta de maneira crítica até finalmente chegar o momento, neste mesmo ano, do INPI junto com a CPAPD oficializar a possibilidade de registro da "marca de posição" (DOS SANTOS, 2024, p. 18).

4.2.2 Marcas Tridimensionais

Dentro do seu manual de marcas, o INPI traz uma espécie de não-definição do que seria esse instituto. As marcas tridimensionais não registráveis estão dispostas no inciso XXI do art. 124 da LPI, sendo excluídas de registro aquelas marcas que são compreendidas como a forma necessária, comum ou vulgar intrínseco ao produto. Ou seja, é a forma comum daquele produto se apresenta, usual, que não possui distintividade das outras marcas ou até mesmo que, para o bom funcionamento do que está sendo vendido, seja necessário possuir esta exata marca tridimensional (INPI, 2024).

Para títulos de exemplo do que não seriam marcas tridimensionais passíveis de patenteamento, o manual divide as formas que não asseguram registro em três. Quando se trata da forma plástica e necessária do produto **não é possível** registrar quando o produto para ser o que é necessita ter aquele exato formato, como é o caso da forma esférica de uma bola de futebol e a circular de um pneu. Quando se trata da forma comum ou usual, se configura pelo formato **de um produto** ser o usualmente usado pelas marcas que o comercializam, sendo caso da embalagem paralelepípeda das caixas de leite **ou a forma** usual de uma garrafa PET.

Por fim, a última modalidade que não permite registro é a forma que não pode ser dissociada de seu efeito técnico. Nestes casos, o produto para ter o efeito técnico esperado precisa possuir um formato tridimensional específico, este é o caso dos pinos das peças de plástico dos brinquedos de construção ou do formato específico da embalagem de um borrifador. Em ambos os casos, para funcionar, o objeto precisa ter o formato que tem.

Caso a forma tridimensional do produto não cair em nenhuma das possibilidades abordadas anteriormente, há como pleitear pelo registro da mesma. No entanto, mesmo que seja possível registrar através das marcas tridimensionais o formato original **de um produto**, há certas restrições em relação a esse registro que fazem com que um trade dress desse tipo não seja completamente abarcado. O manual ressalta que cores, imagens e rótulos não são passíveis de registro e, para além disso, também ficam de fora os relevos, texturas e elementos que, mesmo exclusivos, não são imediatamente perceptíveis. Essas são características que podem englobar um trade dress, uma vez que fazem parte da roupagem do



produto e são sensorialmente reconhecíveis, mas ainda assim, não correspondem às exigências das diretrizes do INPI para a modalidade marcas tridimensionais.

4.2.3 ?Marcas de Posições?

Uma ?marca de posição? é definida como um sinal distintivo que pode ser identificado visualmente e que se apresenta como um elemento distintivo que está localizado em um local específico de um determinado suporte e que faça **com que o** produto seja facilmente identificado pelos consumidores como sendo daquela marca (DOS SANTOS, 2024, p. 23). É aquele símbolo que pode ser facilmente identificado pelo lugar **em que se** encontra no produto, sem dúvidas uma espécie de **trade dress**. Em Nota Técnica do INPI (2021, p. 1), o entendimento que ficou firmado foi o de que as ?marcas de posição? podem se configurar através de palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões, formas e as diversas combinações destes aspectos. Sendo assim, certos tipos de trade dress, como o exemplo do solado vermelho dos sapatos da Louboutin, que já vinha tentando o registro de sua marca de posição no Brasil pelo INPI desde 2009, são passíveis de serem registrados através desta nova modalidade.

Por outro lado, mesmo havendo um evidente avanço em relação ao registro **do trade dress** através das marcas de posição, ainda há um grande obstáculo a ser transpassado quando se fala de **proteção do trade dress**. Todas as modalidades de registro referem-se a sinais distintivos perceptíveis visualmente quando o conjunto-imagem de uma marca pode ser composto por outro tipo de distinção sensorial. Isso significa que os conjuntos-imagem que exploram o cheiro de uma loja ou até mesmo a textura de suas embalagens ainda não são passíveis de registro mesmo com a introdução da nova modalidade de registro pelo INPI.

Indubitavelmente, para além das marcas tridimensionais, a inclusão das ?marcas de posição? foi um avanço importante, mas o instituto **do trade dress** como um todo ainda padece de insegurança jurídica enquanto não for possível registrá-lo como um todo.

5. CONCLUSÃO

O **trade dress**, como foi demonstrado anteriormente, tem uma importância notável na atividade empresarial por assegurar que os clientes de determinada marca possam diferenciá-la das demais através de todos os elementos subjetivos que criam memórias sensoriais que farão **com que o consumidor a** reconheça e isso acaba se perdendo quando tais características deixam de pertencer a apenas uma marca específica e identificável por conta da utilização dos mesmos símbolos por marcas concorrentes **com o objetivo de** levar **o consumidor a** erro, comprando o seu produto no lugar de outro, ou a associação, quando, por conta das semelhanças facilmente identificáveis, o consumidor acaba adquirindo o produto de uma marca por conta de uma confiabilidade que este deposita em marca diversa que se parece com o primeiro devido a um artifício considerado ilegal no direito brasileiro.

Por conta disto, em sua busca por prestar amparo jurisdicional, o sistema jurídico nacional encaixou **o trade dress** como um instituto a ser protegido pela Lei **de Propriedade Industrial** através de suas vedações às práticas **de Concorrência Desleal**, uma vez que a consequência de cópia de um trade dress, justamente, se



encaixa com as possibilidades de uma marca, através de artifícios, causar confusão e associação em relação a clientela para que tenha uma vantagem econômica que é considerada como uma prática ilícita **de Concorrência Desleal dentro do mercado** econômico na modalidade que define como crime a utilização e imitação de outrém da expressão ou do sinal de propaganda alheios para que possa, desta forma, criar confusão **entre o que** está sendo vendido ou estabelecimentos.

A **Concorrência Desleal** é uma das formas de assegurar que a atividade empresarial segue um ritmo saudável. A concorrência em si não é vedada pelo ordenamento jurídico, muito pelo contrário, ela é incentivada e assegurada como um dos princípios fundamentais do Direito Empresarial através da Livre Concorrência que está prevista na Constituição Federal de 1988.

Entretanto, para que a concorrência seja saudável ao ponto de se tornar o motor que mantém as relações comerciais das empresas em relação aos seus consumidores funcionando de forma ativa e corretamente, esta precisa ser justa, estando assim de acordo com o que é permitido pela lei, alcançando limite nas práticas que são definidas legalmente como ilícitas por prejudicarem o bom andamento do mercado. A **Concorrência Desleal** é uma dessas práticas abusivas que causam prejuízo para as relações comerciais, desde as empresas que são lesadas até o consumidor.

Esta necessidade de manter o campo concorrencial funcionando de maneira correta é o que faz **com que o instituto do trade dress** venha com uma urgência de proteção que, de forma objetiva, pode ser facilmente compreendida como uma repreensão à **Concorrência Desleal**.

É por isso que mesmo não havendo ainda a existência de lei específica para a salvaguarda **o trade dress**, as marcas recorrem ao judiciário para resolver os problemas envolvendo tal instituto. Com o passar do tempo foi se criando precedentes e então jurisprudência que englobava a forma como deveria ser tratado esse instituto dentro dos tribunais. Foi desta forma que surgiu entendimentos em relação a competência de julgar sobre o tema, da necessidade de se proteger **o trade dress**, a definição de qual é o prazo prescricional do direito de pleitear o direito além dos meios pelos quais se pode provar a existência de uma cópia ilícita do conjunto-imagem.

No entanto, apenas ter a possibilidade judicial de combater às limitações **ao trade dress** através **da Concorrência Desleal**, tanto em relação a sua modalidade de confusão quanto na hipótese de associação, certamente, não oferece amparo o suficiente para este instituto. Esse é um dos motivos pelos quais há grandes discussões a respeito da possibilidade de registro **do trade dress** no Brasil.

Em outros lugares do mundo, onde as discussões a respeito desse tema são mais antigas e já produziram resultados eficazes. Uma lei específica que permita o patenteamento vem se mostrando como a melhor maneira de defender **o trade dress** do plágio e tornar o litígio mais diligente, como é o caso da Lanham Act, mas a possibilidade de registro já é suficientemente eficiente para uma melhor defesa deste instituto.

Enquanto o judiciário já vem atuando ativamente em favor da proteção do



instituto **do trade dress**, recentemente vem surgindo novidades quando se trata de legislar sobre o tema. Depois de alguns anos estudando a possibilidade de incluir o **trade dress de** alguma forma como hipótese de registro pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual para dessa forma impedir que marcas concorrentes possam utilizar a marca para indicar a distinção do produto, duas modalidades de registro surgem neste cenário.

A primeira trata-se das marcas tridimensionais, que buscam permitir que as marcas registrem os formatos diferenciados de seus produtos se estes conseguirem se encaixar dentro dos limites estabelecidos pelo manual do INPI. O manual descreve que esses formatos que são passíveis de registro **de um produto é** caracterizado por ser distinto dos demais concorrentes e não tenha um formato que seja comum, necessário ou intrinsecamente funcional.

Além disso, em 2021, através de uma Portaria e uma Nota Técnica desenvolvida pelo INPI e pelo CPAPD, foi integrada às diretrizes do INPI a possibilidade de registro de "marcas de posições". Estas são definidas como aquela marcas que são constituídas pela aplicação de um signo distintivo localizado de maneira singular e específica de um determinado suporte que faça **com que o** conjunto inteiro seja distintivo, tornando assim o conjunto diferenciado dos demais concorrentes ao ponto de seja facilmente possível identificar **produtos ou serviços e** diferenciá-los de outros, mas apenas se aplicação deste sinal não configurar uma efeito técnico ou funcional necessário para o bom funcionamento do produto.

Por mais que as "marcas de posições" e as marcas tridimensionais não sejam, por si só, **o trade dress**, ambas fazem parte deste universo, mesmo não o englobando como um todo. Evidentemente, com o surgimento dessas modalidades de registro, surgem novos questionamentos a respeito de como o judiciário vai lidar com o envolvimento do INPI em casos de violação de trade dress que também sejam marcas de posições devidamente registradas, como é o caso da competência de julgamento dos casos que envolvem esse tema.

A possibilidade de registrar as "marcas de posições" e as marcas tridimensionais é um enorme avanço em relação à tutela **do trade dress** uma vez que assegura que pelo menos que as expressões visuais desse instituto sejam passíveis de patenteamento. Inequivocamente, esse é um grande passo em direção a uma prestação jurisdicional eficiente para **a proteção do instituto do trade dress**, mas enquanto ainda **não é possível** abrangê-lo como um todo, continua cabendo ao judiciário a utilização **da Concorrência Desleal** para assegurar a exclusividade dos sinais distintivos que ainda não são passíveis de registro.

O mundo está em uma constante evolução em todos os aspectos possíveis e as novas relações exigem dinamismo e liberdade, mas também necessitam do amparo estatal. O direito, como norma social, não pode ficar engessado diante das mudanças bruscas da realidade e deve acompanhar o desenvolvimento da sociedade para ampará-la em relação aos novos direitos e deveres que não param de nascer (NETO, p. 412).

BIBLIOGRAFIA

ARAUJO, Cristiano Reis. **Desenho industrial e** direito autoral: a possibilidade de



dupla proteção do design de moda **no ordenamento jurídico** brasileiro. In: ROSINA, Mônica S. G.; CURY, Maria Fernanda, (Coord.). Fashion Law: direito e moda no Brasil. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 131-153.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso **de concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. 412 p.

BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Trad. Hortênsia dos Santos, Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1991.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Página 1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 31 de maio de 2024.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Minuta de Portaria: Marcas - Depósito - Consulta Pública. Rio de Janeiro: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaPortariaMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nota Técnica CPAPD Marcas. Rio de Janeiro: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaNotaTcnicaCPAPDMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 30 maio, 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Acórdão nº 201500535587. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201500535587&dt_publicacao=05/02/2018. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.677.787 - SC (2015/0279704-9). Recorrente: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda Motor Co. Ltd.) e Moto Honda da Amazônia Ltda. Recorrido: Garthen Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, DF, 26 de setembro de 2017. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202002115913&dt_publicacao=21/10/2022. Acesso em: 31 maio 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.778.910 - SP (2016/0185736-0). Recorrente: Ritter Alimentos S/A. Recorrido: Kiviks Marknad Indústrias Alimentícias S.A. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, DF, 06 dez. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601857360&dt_publicacao=19/12/2018. Acesso em: 30 maio 2024.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. v. I, parte I ? Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. 3ª ed., 2ª tiragem. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc. Disponível em: <https://fashionapparellawblog.lexblogplatformthree.com/wp-content/uploads/sites/194>



/2012/09/Christian-Louboutin-S_A_-v_-Yves-Saint-Laurent-Am_.pdf. Acesso em: 30 maio 2024.

DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. Trade Dress and Design Law. Aspen Publishing, 2022. 608 p.

FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDS). Decisão do Tribunal de Justiça de Goiás confere proteção à configuração visual de lojas. Disponível em: <https://ids.org.br/decisao-do-tribunal-de-justica-de-goias-confere-protECAo-a-configuracao-visual-de-lojas/>. Acesso em: 08 jun. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Análise de pedidos de marca tridimensional e de marca de posição. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713_An%C3%A1lise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_posi%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 08 jun. 2024.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias da Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

NETO, Antônio Luiz Machado. Sociologia Jurídica. São Paulo: Saraiva, p. 412.

RED BULL GMBH V CHIA KHIM LEE FOOD INDUSTRIES PTE LTD [2012] ATMO 7. Australian Trade Marks Office. Disponível em: <http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/ATMO/2012/7.html>; Acesso em: 7 de junho de 2024.

SANTAELLA, Lúcia. O que é semiótica. São Paulo: Editora Brasiliense, 2005.

SANTAELLA, Lúcia. O que é Semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1983. 103 p.

SANTOS, Felipe Ferreira Simões dos. Marca de posição: aplicabilidade da tutela proprietária ao sinal identificador de prestação de serviço. Rio de Janeiro: Thoth, 2024. 139 p.

SOARES, José Carlos Tinoco. Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem. São Paulo: Edição Tinoco Soares, 2004.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201500535587. Publicado em: 05 fev. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201500535587&dt_publicacao=05/02/2018. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201601857360. Publicado em: 19 dez. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601857360&dt_publicacao=19/12/2018. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201903093178. Publicado em: 05 dez. 2019. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201903093178&dt_publicacao=05/12/2019. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 202201086955. Publicado em: 26 maio 2023. Disponível em:



https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202201086955&dt_publicacao=26/05/2023 Acesso em: 08 jun. 2024.

Trademark Act of 1946. Disponível em:

https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf.

Acesso em: 30 maio 2024.

Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 764 (1992). Disponível em:

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>. Acesso em: 08 jun. 2024



=====

Arquivo 1: [KPS TCC - revisado.docx.pdf \(7317 termos\)](#)

Arquivo 2: <https://www.audita.com.br/blog/trade-dress-entenda-o-que-configura-essa-pratica-de-concorrencia-desleal> (701 termos)

Termos comuns: 43

Similaridade: 0,53%

O texto abaixo é o conteúdo do documento [KPS TCC - revisado.docx.pdf \(7317 termos\)](#)

Os termos em vermelho foram encontrados no documento <https://www.audita.com.br/blog/trade-dress-entenda-o-que-configura-essa-pratica-de-concorrencia-desleal> (701 termos)

=====

A ANÁLISE DA PROTEÇÃO JURÍDICA DO INSTITUTO **DO TRADE DRESS** FACE
ÀS PRÁTICAS **DE CONCORRÊNCIA DESLEAL** NO BRASIL

KEILA PEREIRA SANTOS

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a forma como o ordenamento jurídico brasileiro vem garantindo a prestação jurisdicional às empresas quando se trata do instituto **do trade dress** uma vez que não há legislação específica. Para tal, busca-se conceituar o que seria **o trade dress** além de demonstrar a forma como este instituto é tratado no Brasil em comparação com o resto do mundo, abordando como os institutos legais que atualmente legislam a respeito da Concorrência Desleal se encaixam de maneira prática na proteção do conjunto-imagem e estudando as consequências disso dentro dos tribunais através dos entendimentos do Supremo Tribunal de Justiça e, por fim, pretende-se destacar os avanços em relação a possibilidade de registro **do trade dress** através do INPI no âmbito nacional.

Palavras-chave: Concorrência Desleal, Direito Empresarial, Direito Concorrencial, Propriedade Industrial, trade dress, conjunto-imagem.

ABSTRACT

The present work aims to analyze the way in which the Brazilian legal system has guaranteed jurisdictional provision to companies when it comes to the trade dress institute, since there is no specific legislation. To this end, it will seek to conceptualize what trade dress is, in addition to demonstrating the way in which this institute is treated in Brazil in comparison with the rest of the world, addressing how the legal institutes that currently legislate regarding Unfair Competition fit together in a practice in protecting the trade dress and studying the consequences of this within the courts through the understandings of the Supreme Court of Justice. Finally, it is intended to highlight the advances in relation to the possibility of registering trade dress through the INPI at the national level.

Keywords: Unfair Competition, Business Law, Competition Law, Industrial Property, trade dress, image set.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 2. O TRATAMENTO JURÍDICO DA PRÁTICA DA



CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL 2.1 CONCEITO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL 2.1.1 Da possibilidade de confusão e associação 2.2 PREVISÃO LEGAL 3. O INSTITUTO DO TRADE DRESS 3.1 CONCEITO DE TRADE DRESS 3.2 A IMPORTÂNCIA DO TRADE DRESS PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL 3.2.1 Uma Breve Introdução Sobre Semiótica 3.2.2 O trade dress do estabelecimento 3.2.3 Exemplos práticos de trade dress 4. A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS NO ORDENAMENTO BRASILEIRO 4.1 ENTENDIMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 4.1.1 Sobre a necessidade de proteção do trade dress 4.1.2 Sobre os meios de prova 4.1.3 Sobre a competência 4.1.4 Sobre a prescrição 4.2 POSSIBILIDADE DE REGISTRO PELO INPI 4.2.1 O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e suas diretrizes sobre trade dress 4.2.2 Marcas Tridimensionais 4.2.3 ?Marcas de Posições? 5. CONCLUSÃO BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUÇÃO

O trade dress, também conhecido doutrinariamente no Brasil como conjunto-imagem, nada mais é do que o conjunto de características utilizadas por uma determinada marca que faz com que esta possa ser facilmente reconhecida por seus consumidores. Esses símbolos, geralmente abstratos, podem ser utilizados tanto pela marca no geral quanto por um produto específico e visam uma diferenciação por parte do público consumidor em relação às marcas concorrentes. A discussão sobre o resguardo do trade dress por parte das empresas não é exatamente nova do ponto de vista mundial. Pode-se usar como exemplo a Lanham Act, lei norte-americana que trata sobre o trade dress, que é do ano 1946, entretanto, no Brasil, a discussão sobre esse tema é recente, por mais que tanto a doutrina quanto a jurisprudência já reconheça a existência do trade dress.

Para as empresas, a formação de um trade dress é uma inovação extremamente rentável uma vez que diferenciar seu produto/serviço da concorrência dá vantagens econômicas consideráveis àqueles que criaram uma roupagem diferente para o produto/serviço oferecido e é justamente por isso que a falta de proteção a essas criações cria uma insegurança jurídica. Não poder patentear as inovações utilizadas por uma marca para se diferenciar das demais faz com que estas fiquem sujeitas ao plágio.

É aí que surge o maior problema em relação ao trade dress quando se trata do sistema legal brasileiro: não há legislação específica que verse sobre o tema. A Constituição Federal assegura a proteção aos símbolos empresariais tal como a lei de propriedade intelectual que protege a maior parte dos signos que compõem a vestimenta de uma marca. Ou seja, alguns desses sinais, isoladamente, podem ser registrados, mas a vestimenta do produto/serviço como um todo não possui nenhum tipo de proteção legal assegurada.

Isso porque os dispositivos legais vigentes tratam de sinais extremamente específicos, enquanto os aspectos que formam o trade dress são muito mais abrangentes e subjetivos. Esse é um instituto abstrato, definido, no Brasil, exclusivamente pela doutrina e pelo entendimento jurisprudencial, com uma difícil maneira de ser firmado na prática. Um trade dress pode ser formado pelo cheiro de

uma determinada embalagem, pelo modus operandi da empresa, a cor utilizada e outros milhares de detalhes subjetivos que ultrapassam os sinais gráficos que são protegidos pelas leis já existentes.

Diante da necessidade de garantir a prestação jurisdicional, o sistema judiciário brasileiro tem utilizado da melhor maneira possível os dispositivos da lei de proteção industrial **em relação à** concorrência desleal para punir os casos de plágio e garantir a singularidade **do trade dress** das marcas. No entanto, a aplicação desta lei de forma prática apresenta certas problemáticas **em relação à** atividade empresarial. Ela exige certas burocracias judiciais, como a necessidade de passar por uma perícia grafotécnica para a comprovação de que, de fato, o conjunto-imagem da empresa lesada pode ser considerado como seu trade dress, para só então haver a potencial proteção desse instituto.

Dentro desse contexto, por conta da falta de patenteamento, as marcas que estão sendo acusadas de terem plagiado podem se valer de princípios do Direito Empresarial como o da Livre Concorrência para justificar o uso de similaridades com uma marca diversa uma vez que, se não há registro, não há como afirmar que aquela característica é especial de uma marca e não de domínio comum.

Resta incontestável diante que a falta de proteção legislativa gera uma clara insegurança jurídica que precisa ser sanada pelo Estado uma vez que é seu dever garantir o devido amparo jurisdicional.

Uma vez que o objeto deste trabalho é a inexistência de legislação própria **de proteção do trade dress** e a forma como isso impacta na proteção do bem jurídico diante da necessidade de prestação jurisdicional **do trade dress**, sendo a pesquisa realizada através de pesquisa bibliográfica, tendo a lei, a doutrina e a jurisprudência e artigos acadêmicos como principais objetos de estudo.

A abordagem adotada é a qualitativa, onde serão analisados os aspectos subjetivos que compõem o tema que será debatido no corpo da pesquisa, para que este seja avaliado e seja absorvido de forma crítica através dos pontos levantados pelas referências bibliográficas

2. TRATAMENTO JURÍDICO DA PRÁTICA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL

Quando se fala de trade dress dentro do ordenamento jurídico brasileiro, é preciso compreender que, de maneira geral, os tribunais e a doutrina vem utilizando da Lei de Proteção Industrial como maneira de proteção deste instituto. Mais precisamente, é utilizada a previsão de vedação à Concorrência Desleal como forma de assegurar que as empresas terão direito a pleitear pela exclusividade da roupagem de seus produtos diante de uma possível imitação de seu conjunto-imagem pelas demais marcas, evitando um desequilíbrio no mercado derivado de uma concorrência ilícita.

2.1 CONCEITO **DE CONCORRÊNCIA DESLEAL**

A concorrência é um fenômeno intrínseco ao âmbito das relações comerciais. Pedro Marcos Nunes Barbosa (2022, p. 36) coloca a concorrência como uma das espécies do gênero competição, junto com a rivalidade. O autor ressalta que a competição em gênero, e conseqüentemente a concorrência como sua espécie,



deriva de um bom funcionamento do sistema econômico pois não se aplica necessariamente a uma existência de mercado por si só, uma vez que há a ocorrência de monopólio neste caso, e também não se consoma com a pluralidade de agentes, porque há a possibilidade de formações de cartéis. Para haver competição - e logo concorrência - as relações empresariais precisam estar de acordo com os interesses públicos primários e secundários.

Mas, partindo do gênero para a espécie, Pedro Marcos Nunes Barbosa (2022, p. 39-45) minúcia a diferença entre a rivalidade - exemplificando com grandes obras da cultura popular como Romeu e Julieta - que é uma espécie de competição que atua no âmbito existencial, e a concorrência - representada através das relações opositivas entre marcas como Coca-Cola e Guaraná Antártica e Apple e Samsung - que se conceitua como uma espécie voltada para um ganho pecuniário.

Em termos práticos, enquanto a rivalidade está ligada a um sentimento de ódio e aversão entre os entes por motivos pessoais que despertam sentimentos intensos, até mesmo violentos, a concorrência é um aspecto voltado ao ganho de capital, a necessidade de ser preferência e referência no mercado em detrimento de outro ente, a busca por uma vantagem econômica em relação aos demais, totalmente voltado ao âmbito patrimonial.

É preciso compreender que a liberdade de concorrência é um dos princípios base do Direito Empresarial (CF, art.170, caput). Este assegura a liberdade das entidades empresariais a utilizarem os mais diversos meios para estabelecer uma concorrência com as demais marcas que estão ativamente integradas ao mercado, sendo assim as entidades empresariais dotadas desta liberdade essencial para o exercício de sua atividade econômica por uma permissão da própria Constituição Federal. É indubitável o fato de que uma comercialização saudável configura-se como uma relação proporcional entre a oferta e demanda e a capacidade do consumidor de poder escolher obter um bem ou serviço das mãos de fontes distintas.

Neste cenário, torna-se uma necessidade do Estado que o mercado não seja regido por uma espécie de capitalismo selvagem em que toda forma de concorrência na corrida pelo capital seja legalmente aceitável e é por isso que a legislação ao mesmo tempo que assegura a livre concorrência como uma das artérias do âmbito comercial também impõe limites para que esta liberdade não cause situações como ?antropofagia econômica?, o ?darwinismo jurídico? e hipertrofias das searas mais fortes (BARBOSA, 2022, p.110).

2.1.1 Da possibilidade de confusão e associação

Enquanto a confusão se configura por semelhanças na roupagem de mercadorias de marcas diversas levarem o cliente a erro, pensando estar comprando o produto de uma marca quando na verdade se trata de outra, a associação, como distingue Maitê Moro, está pautada no fato das semelhanças de roupagem entre marcas diversas levarem o consumidor a entender que há algum tipo de ligação entre estas, o que faz com que este, confiando na marca original, compre o produto daquela que se parece com ela pelo senso de confiabilidade (2003, p.287). Essa prática também é prevista por lei como parte da concorrência

desleal, mesmo sendo mais difícil de ser identificada.

2.2 PREVISÃO LEGAL

O ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu que o princípio constitucional da livre concorrência, assim como os demais, precisa ser aplicado de maneira crítica, sendo tratado como uma cláusula que de forma alguma é absoluta e de maneira a ser assegurado de que não haverá nenhum tipo de ferimento deste ao ser delimitado por normas que restrinjam esta liberdade em prol de uma atividade comercial saudável como um todo, protegendo o regime social empresarial mesmo que em detrimento da liberdade particular, se esta for uma ameaça (FORGIONI, 1998, pgs. 229-230). Uma das formas de combate a uma concorrência prejudicial ao sistema econômico nacional é a vedação à concorrência desleal, que está prevista na lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O artigo 195 da Lei nº 9.279/95 (BRASIL, 1996) traz um rol **de condutas que** são consideradas ilícitas por se tratar **de concorrência desleal**. Ou seja, ações que são lidas como subterfúgios para prejudicar o concorrente que são inadmissíveis por lei. Uma dessas ações consideradas como o ilícito **de concorrência desleal**, prevista no inciso IV do artigo supracitado, é o ato de utilizar ou imitar **expressão ou sinal de propaganda alheios** de uma maneira capaz de gerar confusão entre as mercadorias ou estabelecimentos.

Isto porque a distintividade da marca na atividade empresarial é tão essencial que a possível perda da originalidade deste por meio de cópias feitas pelos concorrentes é um problema incontestável. Quando a vestimenta de um produto ou serviço é copiada por outra marca, a empresa original acaba perdendo não somente a exclusividade de sua criação, como também a demanda de suas vendas uma vez que as similaridades entre as mercadorias de marcas diferentes pode levar o consumidor desatento ao erro (ARAÚJO, 2018, p.139).

No Brasil, este dispositivo jurídico vem sendo utilizado pelos tribunais para além de sua intenção inicial de abarcar a proteção de **expressão ou sinal de propaganda** previamente registrados. Com a falta de legislação própria, a Lei **de Propriedade Industrial** acabou tornando-se instrumento **de proteção do trade dress** em uma espécie de analogia.

3. O INSTITUTO DO TRADE DRESS

Dentro do universo do direito empresarial, é indubitável o fato **de que o** coração da comercialização é a relação proporcional entre a oferta e a demanda e a capacidade do consumidor de poder escolher obter um bem ou serviço na mão de fontes distintas. Vende mais aquele que mais se destaca e, com o passar do tempo, as empresas passaram a investir pesadamente em formas de marketing e publicidade que induzam o consumidor a optarem pela sua marca em detrimento das outras ao mesmo tempo em que valorizam o seu produto, tornando-o não somente consumido como também desejado. É nesse cenário competitivo que surge a figura **do trade dress** em toda sua complexidade.

3.1 CONCEITO DE TRADE DRESS

O **trade dress**, também conhecido como conjunto-imagem, segundo o autor José Carlos Tinoco Soares (2004, p. 213), como o próprio nome sugere, trata-se do



vestimento de uma marca ou de determinada mercadoria. Este é formado por todos os elementos que compõem a identidade **visual de uma** marca e faz com que seu produto seja reconhecido instintivamente pelos consumidores. O autor traz o conceito de trade dress como o look and feel - o ver e sentir -, a forma original de um produto se destacar no mercado, que pode ser através de uma cor, uma textura, uma embalagem entre outras combinações de elementos que formam uma espécie de uniforme.

Graeme B. Dinwoodie e Mark D. Janis (DINWOODIE, JANIS, 2022, p.64), por sua vez, trazem também como parte do conceito **do trade dress** a referência a este como "product's configuration" ou, de uma maneira mais ampla, "product's design" para pontuar o fato **de que o** conjunto-imagem pode ser detectado de diversas formas quando se trata da sua definição por ser um instituto abstrato. No entanto, é imprescindível que esta vestimenta seja destacável em meio às demais e que leve o consumidor a reconhecer a procedência de determinado objeto a venda de maneira quase inconsciente. Além disso, Tinoco Soares (2004, p.213) ainda reforça que o conjunto-imagem não se limita a logomarcas ou desenhos gráficos facilmente identificáveis, mas abrange aspectos abstratos no limite da criatividade daqueles que desenvolvem todo o conceito de uma marca.

3.2 A IMPORTÂNCIA **DO TRADE DRESS** PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL

Quando se trata da comercialização, é indubitável que as empresas estão sempre em busca de novas maneiras de impulsionar o consumo dos produtos que oferecem diante do cenário competitivo do mercado. A criação de uma forma nova de identificação de sua mercadoria é uma das maneiras de chamar atenção do consumidor para o que está sendo oferecido. João Gama Cerqueira (2012, pgs. 240-241) destacou em sua obra que a formação de um diferencial por parte **de uma empresa** implica indiscutivelmente em uma vantagem substancial desta em relação às suas concorrentes no mercado uma vez que um design criativo muitas vezes leva o consumidor a dar preferência a determinada marca em detrimento das outras por seu produto ser esteticamente mais atrativo.

Através desses signos distintos, as marcas conseguem fidelizar o cliente e tornar o processo de reconhecimento do produto e posteriormente de compra mais fácil e rápido, afinal, quando a marca do produto torna-se facilmente reconhecida por causa da forma que este se apresenta, o comprador acaba sendo guiado justamente pelo reconhecimento, muitas vezes nem conferindo se trata-se realmente da marca desejada.

Gama Cerqueira, ao discorrer sobre o tema em sua obra **sobre propriedade intelectual** pontuou enfaticamente a grande relevância da formação de uma imagem única - que difere seu produto dos demais ofertados - no campo da concorrência industrial uma vez que é o objetivo dos fornecedores torna-se preferência do público e também distingui-los para que se torne ao mesmo tempo desejado pelos compradores e identificável para estes (CERQUEIRA, 2012, pgs 240-241). Quando uma marca investe na formação de um trade dress, seu objetivo, de forma clara, é a reconhecibilidade do produto de forma instintiva e diferenciada pelo consumidor. É necessário que o produto ofertado consiga passar informações



implícitas sobre qual marca ele representa através do que pode ser reconhecido sensorialmente pelo público. Ou seja, o **trade dress** pode se configurar não apenas por um determinado design ou cor que é reconhecido facilmente de maneira visual ou por uma textura transmitida pelo tato, podendo também envolver qualquer um dos cinco sentidos e até mesmo misturá-los.

3.2.1 Uma breve introdução a respeito de semiótica

Ao se falar do instituto do **trade dress**, acaba sendo indispensável esmiuçar brevemente nos estudos referentes à semiótica, uma vez que esta é a responsável principal da formação de um conjunto-imagem.

Em sua obra, a autora Lúcia Santaella (2002, p. 13) define semiótica como uma ciência que se debruça a estudar todas as alternativas de linguagens, ou seja, seu objeto de investigação concentra-se em examinar as diversas formas de constituir um fenômeno de produção de significado. Isso significa que esse campo de pesquisa se relaciona intrinsecamente com a comunicação de significados que não se restringem ao campo verbal, mas engloba os diferentes fenômenos comunicativos.

Esses fenômenos que são objeto de estudo da semiótica, estão centrados na maneira como a mente humana interpreta palavras específicas, determinados símbolos, sons, cheiros ou qualquer outra expressão através da qual é possível captar um significado. Um exemplo usual dessa comunicação não-verbal seria o funcionamento de um semáforo que, sem emitir uma só palavra e exclusivamente através de cores, consegue transmitir mensagens para os interlocutores a fim de organizar o funcionamento do trânsito. A compreensão dessa expressão linguística é absolutamente comum no funcionamento da sociedade atual, mesmo que, na maior parte do tempo, passe despercebida, mas esse é exatamente o papel da semiótica. Acontece que, diferente do sinal de trânsito, que expressa uma mensagem única e universalmente conhecida, dentro do campo da semiótica é possível que o mesmo signo provoque interpretações diferentes para cada interlocutor. O autor Roland Barthes afirma que cada um dos sistemas de significantes atuam como uma unidade de práticas e técnicas dentro do plano dos significados e que essas unidades transmitem à **parte dos consumidores** deste sistema diferentes conhecimentos. Esse fenômeno explicaria como que o mesmo signo acaba sendo interpretado de forma diversa por indivíduos diferentes sem, entretanto, deixar de pertencer a uma língua específica. Isso significa que vários léxicos, que se dividiram em várias possíveis unidades de significados, podem simplesmente coexistir até mesmo para o mesmo indivíduo que o interpreta, fazendo assim com que a visão deste sobre a mensagem a ser decodificada pode se tratar de leituras diferentes e com graus maiores ou menores de profundidade (1971, p. 49).

Santaella (1983, pgs. 11 - 12) explica, sobre este tema, de maneira detalhada a respeito de como os sinais codificados fazem parte de um intrincado sistema de linguagem não-verbal. A semiótica de um produto estabelece perante a sociedade o valor do mesmo e é importante ressaltar como, de certa forma, todas essas informações implícitas muitas vezes são mais influentes do que qualquer mensagem explícita.



É neste ponto que a semiótica se mostra essencial para o desenvolvimento de um trade dress de sucesso. Este instituto utiliza totalmente deste fenômeno para não somente surpreender a clientela através de uma roupagem inovadora para seus produtos, mas também para passar mensagens específicas que ficam marcadas no imaginário popular, fazendo assim com que os consumidores se sintam inclinados a optarem por aquela marca em comparação com as demais disponíveis no mercado de mesmo nicho.

Essa forma de reconhecimento de certas marcas através de seu trade dress é tão potente que, muitas vezes, apenas a disposição de cores de um produto já é suficiente para causar confusão aos consumidores. Quando se fala da atuação da semiótica tratando-se da roupagem de uma marca, é fácil perceber a quão provável é o fato de haver confusão entre duas concorrentes que apresentam seus produtos de forma semelhante, mas esta não é a única maneira da cópia de um conjunto-imagem trazer prejuízos para a marca original, uma vez que, para além da confusão, há também a possibilidade de associação por parte do consumidor, ambas as condutas se encaixando no que é considerado Concorrência Desleal.

3.2.2 O trade dress do estabelecimento

Não são apenas os produtos **de uma empresa** que podem formar um **trade dress**, **mas** o próprio estabelecimento comercial também pode apresentar uma roupagem específica e identificável daquela marca. João da Gama Cerqueira evidencia que dentro da própria Lei **de Propriedade Industrial** há a previsão de combate à Concorrência Desleal se tratando da hipótese em que empresas concorrentes buscam, através do uso de signos específicos provocar confusão no consumidor em relação aos estabelecimentos por meio de similaridades de sua disposição externa como é o caso das fachadas, vitrines, o modus operandi do atendimento, até mesmo o cheiro da loja. É considerada essa prática ilícita uma vez que esses elementos copiados sejam suficientemente específicos ao ponto de que haja **confusão entre os** estabelecimentos. (CERQUEIRA, 2012, p. 284).

3.2.3 Exemplos práticos de trade dress

Por mais que a sua regulamentação venha caminhando a pequenos passos ao redor do mundo desde a segunda metade do século XX, **o trade dress** em si não é um instituto novo. Muitas empresas através dos anos consagraram seus produtos de uma maneira tão única ao ponto de se tornarem referência para estes. Isso levou às marcas a investirem no reconhecimento facilitado de seus produtos pelos consumidores por perceberem que ter este diferencial era um artifício eficiente para potencializar as vendas e se firmar no mercado. Assim, aos poucos, várias empresas firmaram o que, a longo prazo, ficou conhecido como seu conjunto-imagem.

Um dos casos notáveis do uso **do trade dress** por uma marca é o solado vermelho dos saltos da marca que pertence à Christian Louboutin, um reconhecido estilista de sapatos que, com o intuito de diferenciar seu produto dos demais, teve a ideia de pintar os solados de vermelho depois de notar as unhas pintadas de esmalte cor de escarlata das funcionárias de sua loja e desde então essa característica se tornou reconhecidamente de sua marca ao ponto de que, em



alguns países do mundo, seu conjunto-imagem é registrado, principalmente depois do enorme litígio contra a grife Yves Saint Laurent que lançou em 2011 uma linha de sapatos monocromáticos, onde haveria um absolutamente vermelho - inclusive o solado - que se encerrou com a Louboutin como vencedora, assegurando assim a exclusividade de seu trade dress através da Lanham Act (United States Court Of Appeals For The Second Circuit, 2012, pgs 1-31).

Também envolvendo a utilização de cores, ainda em 2012, a Red Bull ingressou com uma ação contra a empresa Altana Gida Anonim Sirketi na Austrália, utilizando a lei "Trade Marks Act 1995" a fim de assegurar a exclusividade da utilização da disposição de cores da latinha de seu energético. A Red Bull alegou que, por ser uma empresa líder no mercado de vendas de energético e o design da lata do produto já ser de fácil reconhecimento pelos consumidores a utilização das mesmas cores com disposições semelhantes pelo energético Replay causaria confusão aos clientes na hora da compra, potencializando a probabilidade destes serem levados a erro. Por conta da sua clara distintividade dentro do nicho, a Red Bull saiu vencedora da batalha judicial (Australian Trade Marks Office, 2012).

Se tratando, inclusive, de trade dress do estabelecimento comercial, no Brasil, há um caso emblemático deste tema que se consagrou como um dos primeiros precedentes no cenário jurídico nacional a respeito **do trade dress**. Ari Svartsnaider, fundador da empresa Mr. Cat, em um passeio pelo shopping em Goiânia tinha se deparado com esta loja denominada Mr. Foot que tinha todas as características criadas por Ari especialmente para sua loja. Em seu relato, o fundador da Mr. Cat destaca que tudo era incrivelmente similar à sua empresa, ideias, desde o saco de embalar o sapato até a letra do logo e a arquitetura.

Indignado, Ari Svartsnaider procurou seu advogado, que o informou sobre a falta de legislação própria dentro do ordenamento jurídico brasileiro para proteger o **trade dress**, **mas** mesmo assim Svartsnaider insistiu em tentar proteger o conjunto-imagem de sua loja, ingressando então com uma ação em busca de comprovar que houve **Concorrência Desleal por** parte da Mr. Foot. No ano de 2003, seis anos depois de ter ingressado com a ação, Svartsnaider conseguiu assegurar a exclusividade **do trade dress** do seu estabelecimento comercial, criando assim precedente para que outras empresas buscassem pelas vias judiciais a proteção de seus respectivos institutos (IDS, 2024).

Diante disso, a distintividade da marca na atividade empresarial mostra-se tão essencial que a possível perda da originalidade deste por meio de cópias feitas pelos concorrentes é um problema incontestável. Quando um conjunto-imagem é copiado por outra marca, a empresa original acaba perdendo não somente a exclusividade de sua criação, como também a demanda de suas vendas uma vez que as similaridades entre produtos de marcas diferentes pode levar o consumidor desatento ao erro, sendo necessário assim uma devida regulamentação (ARAÚJO, 2018, p.139).

4. A PROTEÇÃO JURÍDICA **DO TRADE DRESS** NO ORDENAMENTO BRASILEIRO

As discussões ao redor do mundo sobre a proteção jurídica **do trade dress**



não são tão recentes quanto no Brasil já que os EUA foram um dos pioneiros a legislar sobre a alternativa da proteção do conjunto-imagem **de uma empresa** através da Lanham Act (1946, section 45), lei que se tornou referência para os demais países do globo quando se trata de proteger este instituto e promover o registro do mesmo.

Um dos exemplos **que podem ser** citados da aplicação da lei estadunidense em relação é o caso Two Pesos, Inc. vs Taco Cabana, Inc. (2013, p. 14), em que o coração da discussão foi a possibilidade **de proteção do trade dress em relação à** lei de marcas registradas através da constatação de distintividade. Depois desse julgado ficou estabelecido que a Lanham Act protegeria o conjunto-imagem que deveria ser comprovado através de duas características: distintividade e possibilidade de confusão **por parte dos consumidores** e desde então cada vez mais as empresas buscaram registrá-lo através da Lanham Act (1946, p. 34).

No Brasil, os tribunais utilizam em casos de cópia de trade dress a Lei nº 9.279 (1996, p.1), mais especificamente em seu artigo 195, IV que versa a respeito das imitações de expressões ou **ou sinal de propaganda** de outrem de forma que promova **confusão entre os produtos ou estabelecimentos** para decidir a respeito de casos de plágio envolvendo trade dress.

4.1 ENTENDIMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Sobre o tema, o STJ, em decisões, admite que pela ausência de legislação específica em face da possibilidade de registro **do trade dress**, que é um instituto complexo, dotado de particularidades e diversidade de elementos, a comprovação de ocorrência da imitação para que haja a tipificação **de concorrência desleal** precisa ser minuciosa e feita caso a caso.

4.1.1 Sobre a necessidade **de proteção do trade dress**

A Ministra Nancy Andrighi quando relatora no REsp 1.843.339 que versava sobre a Engov que pleiteava pela proteção de seu conjunto-imagem **em relação à** Posdrink (STJ, 2019), traz na fundamentação do seu voto a necessidade jurídica de proteção desse instituto. Mencionando decisões anteriores, a Ministra enfatiza que, ao se submeter a Convenção de União de Paris, através da promulgação pelo Decreto nº75.572/75, o Brasil obrigou-se, como país signatário, a combater as práticas **de concorrência desleal**, o que é reiterado pela própria Constituição Federal de 1988. Ao relatar o caso, a Ministra Nancy Andrighi reafirma que, quando trata-se de um produto notoriamente famoso em seu nicho de mercado, como era o caso do Engov, restava evidente que a roupagem do produto seria facilmente reconhecida pelo consumidor, fazendo com que existisse uma probabilidade considerável de haver confusão entre mercadorias. Sendo assim, o conjunto-imagem do Engov deveria ser protegido para evitar que a similaridade dos produtos lhe causasse prejuízos.

4.1.2 Sobre os meios de prova

Sobre os meios de prova da cópia de um trade dress, ao fundamentar o seu voto no REsp 1.778.910, que versava a respeito da suficiência da mera comparação dos produtos similares através de fotografias como fulcro probatório plenamente eficaz para que ficasse comprovada a imitação **do trade dress**, a relatora Ministra

Maria Isabel Galloti discorreu sobre a exigibilidade da prova pericial para a comprovação do plágio quando se tratasse de casos envolvendo a replicação indevida de trade dress.

Em seu voto, a relatora afirma que a falta de legislação própria e, principalmente, a impossibilidade de registro **do trade dress** pela legislação brasileira tornava a tarefa de afirmar a existência de uma cópia do conjunto-imagem, que já é um instituto de difícil definição, ainda mais complicada, necessitando assim de um parecer profissional para evidenciar que as semelhanças entres os produtos têm potencial de causar um dano a empresa lesada que possa ser compreendido como produto de uma concorrência desleal.

Ou seja, a empresa que potencialmente teve seu conjunto-imagem replicado precisaria passar por todo o processo de comprovação de que as características originais de seu produto possam ser definidas como seu conjunto-imagem e que a semelhança com o produto concorrente causaria prejuízos consideráveis para só então conseguir defender seu possível direito à **propriedade intelectual em** face daquele que supostamente o imitou (STJ, 19 dez. 2018).

4.1.3 Sobre a competência

Quanto a competência de julgamento dos casos envolvendo trade dress, em face do Tema Repetitivo 950 (STJ, 05 fev. 2018) ficou decidido que esta é da Justiça Estadual já que o instituto não é registrado pelo INPI, sendo assim, não há interesse da autarquia federal quando se trata deste assunto para que este precisasse ser julgado pela Justiça Federal. No entanto, quando os casos se tratarem de nulidade **de registro de** marca, a competência é da Justiça Federal.

Ao fundamentar seu voto, o relator, Ministro Luis Felipe Salomão, destacou o fato de que, mesmo não havendo legislação própria que dite a **proteção do trade dress**, ela é assegurada pela Constituição Federal de 1988. Entretanto, essa proteção é feita, no Brasil, através da aplicação da Lei **de Propriedade Industrial** em sua previsão a respeito **de Concorrência Desleal**, o que não envolve nenhum interesse em relação a autarquia federal **de registro de** marca, o que afastaria a possibilidade desses casos de serem de competência federal, fazendo com que sejam, por fim, de competência estadual.

4.1.4 Sobre a prescrição

Em Agravo de Recurso Especial, o relator Ministro João Otávio de Noronha em Ação envolvendo a UNILEVER BRASIL LTDA e a CONOPCO INC onde a primeira pleiteava pela **proteção do trade dress** do produto MAIZENA por conta da grande semelhança encontrada no produto concorrente da segunda, MAISCERTA, deu seu voto pelo não provimento do recurso que discorria a respeito da tese da UNILEVER de que a prescrição em casos envolvendo trade dress a pretensão se renovaria mês a mês uma vez que todas as vezes em que o produto que supostamente copiou **o trade dress** é oferecido ao mercado, o direito da marca original seria ferido. Sua fundamentação foi a de que por conta do princípio actio nata, a pretensão que concerne à abstenção de uso do conjunto-imagem, assim como a de marca e a de nome empresarial, nasce para o titular do direito no momento em que este toma ciência de que está sendo lesado.

Sendo assim, baseando-se na jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal de Justiça, o prazo prescricional em relação ao direito de pleitear pela retirada de circulação de produto que tenha copiado o **trade dress** de uma marca começa a correr no momento em que a titular do direito toma conhecimento da cópia em questão.

4.2 POSSIBILIDADE DE REGISTRO PELO INPI

Há muito vem sendo discutida a possibilidade de registro **do trade dress no** INPI para tentar evitar a morosidade dos processos judiciais a respeito deste tema, justamente por conta do entendimento do STJ **de que o** conjunto-imagem trata-se de um instinto complexo demais para que o processo judicial seja simples.

4.2.1 O Instituto Nacional de **Propriedade Intelectual** e suas diretrizes **sobre trade dress**

O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), conforme o portal de dados abertos do governo, trata-se de uma autarquia federal intrinsecamente ligada ao Ministério da Economia que foi fundada em 1970. O intuito desta instituição é aperfeiçoar, disseminar e gerir o sistema brasileiro de concessão e proteção e garantia de direitos de propriedade intelectual no âmbito industrial.

Sua missão é nada mais do que fazer com que **a propriedade intelectual** impulse a inovação dentro do Brasil, uma vez que o INPI se trata de uma instituição que possui a finalidade legal de executar dentro do país as normas que regulam a propriedade industrial, atentando-se a sua função social, econômica, jurídica e técnica, além de se pronunciar em relação a conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre **propriedade industrial como** disposto na Lei nº 9.279, de 14/05/1996. Para tanto, o INPI oferece o serviço **de registro de marcas**, desenhos industriais, entre outros.

O regimento interno do INPI originalmente não possuía previsão de registro do **trade dress**, uma vez que a autarquia utiliza como base de seu regimento interno a Lei **de Propriedade Industrial** que não versa explicitamente sobre instituto. No entanto, mesmo diante da falta de previsão de registro, muitas empresas, como a Louboutin, em busca de uma proteção jurisdicional do conjunto-imagem de seus produtos entraram com requerimento para tentar assegurar a exclusividade de pelo menos parte da roupagem de seu produto. No caso da Louboutin, recentemente o pedido nº 901.514.225 de registro foi negado, fazendo com que a marca tivesse que apelar para o Supremo, que já havia citado em julgados anteriores que o solado vermelho da marca era um exemplo pacífico do que seria um **trade dress** passível de ser protegido pela legislação brasileira, garantindo uma liminar que assegurou a proteção do seu solado vermelho, mesmo não tendo êxito no quesito registro através do INPI (STJ, 2017, on-line).

Até aquele momento, o INPI apenas permitia **o registro de** elementos bastante específicos do produto, como o nome do mesmo e o desenho industrial, não o conjunto completo ou características de design em si. Mas com o **de registro de marcas** tridimensionais e, mais recentemente, cabe destacar o surgimento da Portaria nº 37 de 13 de setembro de 2021 e da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021 foi abraçada pelo regimento interno do INPI ainda foi adicionada a

possibilidade de registro do que foi chamado de "marca de posição". Desde do ano de 2016 o INPI junto ao Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas estudava uma maneira de ingressar novas modalidades de registro ao regimento interno.

Quando o estudo de inclusão de novas modalidades de registro pela autarquia atingiu um nível consistente, já no ano de 2021, o INPI convocou uma consulta pública a respeito do tema. Esta consulta envolveu várias comissões e entidades da área que analisaram a proposta de maneira crítica até finalmente chegar o momento, neste mesmo ano, do INPI junto com a CPAPD oficializar a possibilidade de registro da "marca de posição" (DOS SANTOS, 2024, p. 18).

4.2.2 Marcas Tridimensionais

Dentro do seu manual de marcas, o INPI traz uma espécie de não-definição do que seria esse instituto. As marcas tridimensionais não registráveis estão dispostas no inciso XXI do art. 124 da LPI, sendo excluídas de registro aquelas marcas que são compreendidas como a forma necessária, comum ou vulgar intrínseco ao produto. Ou seja, é a forma comum daquele produto se apresenta, usual, que não possui distintividade das outras marcas ou até mesmo que, para o bom funcionamento do que está sendo vendido, seja necessário possuir esta exata marca tridimensional (INPI, 2024).

Para títulos de exemplo do que não seriam marcas tridimensionais passíveis de patenteamento, o manual divide as formas que não asseguram registro em três. Quando se trata da forma plástica e necessária do produto não é possível registrar quando o produto para ser o que é necessita ter aquele exato formato, como é o caso da forma esférica de uma bola de futebol e a circular de um pneu. Quando se trata da forma comum ou usual, se configura pelo formato de um produto ser o usualmente usado pelas marcas que o comercializam, sendo caso da embalagem paralelepípeda das caixas de leite ou a forma usual de uma garrafa PET.

Por fim, a última modalidade que não permite registro é a forma que não pode ser dissociada de seu efeito técnico. Nestes casos, o produto para ter o efeito técnico esperado precisa possuir um formato tridimensional específico, este é o caso dos pinos das peças de plástico dos brinquedos de construção ou do formato específico da embalagem de um borrifador. Em ambos os casos, para funcionar, o objeto precisa ter o formato que tem.

Caso a forma tridimensional do produto não cair em nenhuma das possibilidades abordadas anteriormente, há como pleitear pelo registro da mesma. No entanto, mesmo que seja possível registrar através das marcas tridimensionais o formato original de um produto, há certas restrições em relação a esse registro que fazem com que um trade dress desse tipo não seja completamente abarcado. O manual ressalta que cores, imagens e rótulos não são passíveis de registro e, para além disso, também ficam de fora os relevos, texturas e elementos que, mesmo exclusivos, não são imediatamente perceptíveis. Essas são características que podem englobar um trade dress, uma vez que fazem parte da roupagem do

produto e são sensorialmente reconhecíveis, mas ainda assim, não correspondem às exigências das diretrizes do INPI para a modalidade marcas tridimensionais.

4.2.3 ?Marcas de Posições?

Uma ?marca de posição? é definida como um sinal distintivo que pode ser identificado visualmente e que se apresenta como um elemento distintivo que está localizado em um local específico de um determinado suporte e que faça com que o produto seja facilmente identificado pelos consumidores como sendo daquela marca (DOS SANTOS, 2024, p. 23). É aquele símbolo que pode ser facilmente identificado pelo lugar em que se encontra no produto, sem dúvidas uma espécie de trade dress. Em Nota Técnica do INPI (2021, p. 1), o entendimento que ficou firmado foi o de que as ?marcas de posição? podem se configurar através de palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões, formas e as diversas combinações destes aspectos. Sendo assim, certos tipos de trade dress, como o exemplo do solado vermelho dos sapatos da Louboutin, que já vinha tentando o registro de sua marca de posição no Brasil pelo INPI desde 2009, são passíveis de serem registrados através desta nova modalidade.

Por outro lado, mesmo havendo um evidente avanço em relação ao registro do trade dress através das marcas de posição, ainda há um grande obstáculo a ser transpassado quando se fala de proteção do trade dress. Todas as modalidades de registro referem-se a sinais distintivos perceptíveis visualmente quando o conjunto-imagem de uma marca pode ser composto por outro tipo de distinção sensorial. Isso significa que os conjuntos-imagem que exploram o cheiro de uma loja ou até mesmo a textura de suas embalagens ainda não são passíveis de registro mesmo com a introdução da nova modalidade de registro pelo INPI.

Indubitavelmente, para além das marcas tridimensionais, a inclusão das ?marcas de posição? foi um avanço importante, mas o instituto do trade dress como um todo ainda padece de insegurança jurídica enquanto não for possível registrá-lo como um todo.

5. CONCLUSÃO

O trade dress, como foi demonstrado anteriormente, tem uma importância notável na atividade empresarial por assegurar que os clientes de determinada marca possam diferenciá-la das demais através de todos os elementos subjetivos que criam memórias sensoriais que farão com que o consumidor a reconheça e isso acaba se perdendo quando tais características deixam de pertencer a apenas uma marca específica e identificável por conta da utilização dos mesmos símbolos por marcas concorrentes com o objetivo de levar o consumidor a erro, comprando o seu produto no lugar de outro, ou a associação, quando, por conta das semelhanças facilmente identificáveis, o consumidor acaba adquirindo o produto de uma marca por conta de uma confiabilidade que este deposita em marca diversa que se parece com o primeiro devido a um artifício considerado ilegal no direito brasileiro.

Por conta disto, em sua busca por prestar amparo jurisdicional, o sistema jurídico nacional encaixou o trade dress como um instituto a ser protegido pela Lei de Propriedade Industrial através de suas vedações às práticas de Concorrência Desleal, uma vez que a consequência de cópia de um trade dress, justamente, se



encaixa com as possibilidades de uma marca, através de artifícios, causar confusão e associação em relação a clientela para que tenha uma vantagem econômica que é considerada como uma prática ilícita **de Concorrência Desleal** dentro do mercado econômico na modalidade que define como crime a utilização e imitação de outrém da expressão ou do **sinal de propaganda alheios** para que possa, desta forma, **criar confusão entre** o que está sendo vendido ou estabelecimentos.

A Concorrência Desleal é uma das formas de assegurar que a atividade empresarial segue um ritmo saudável. A concorrência em si não é vedada pelo ordenamento jurídico, muito pelo contrário, ela é incentivada e assegurada como um dos princípios fundamentais do Direito Empresarial através da Livre Concorrência que está prevista na Constituição Federal de 1988.

Entretanto, para que a concorrência seja saudável ao ponto de se tornar o motor que mantém as relações comerciais das empresas em relação aos seus consumidores funcionando de forma ativa e corretamente, esta precisa ser justa, estando assim de acordo com o que é permitido pela lei, alcançando limite nas práticas que são definidas legalmente como ilícitas por prejudicarem o bom andamento do mercado. A Concorrência Desleal é uma dessas práticas abusivas que causam prejuízo para as relações comerciais, desde as empresas que são lesadas até o consumidor.

Esta necessidade de manter o campo concorrencial funcionando de maneira correta é o que faz com que o instituto **do trade dress** venha com uma urgência de proteção que, de forma objetiva, pode ser facilmente compreendida como uma repreensão à Concorrência Desleal.

É por isso que mesmo não havendo ainda a existência de lei específica para a salvaguarda **o trade dress**, as marcas recorrem ao judiciário para resolver os problemas envolvendo tal instituto. Com o passar do tempo foi se criando precedentes e então jurisprudência que englobava a forma como deveria ser tratado esse instituto dentro dos tribunais. Foi desta forma que surgiu entendimentos em relação a competência de julgar sobre o tema, da necessidade de se proteger **o trade dress**, a definição de qual é o prazo prescricional do direito de pleitear o direito além dos meios pelos quais se pode provar a existência de uma cópia ilícita do conjunto-imagem.

No entanto, apenas ter a possibilidade judicial de combater às limitações ao trade dress através da Concorrência Desleal, tanto em relação a sua modalidade de confusão quanto na hipótese de associação, certamente, não oferece amparo o suficiente para este instituto. Esse é um dos motivos pelos quais há grandes discussões a respeito da possibilidade de registro **do trade dress no Brasil**.

Em outros lugares do mundo, onde as discussões a respeito desse tema são mais antigas e já produziram resultados eficazes. Uma lei específica que permita o patenteamento vem se mostrando como a melhor maneira de defender **o trade dress** do plágio e tornar o litígio mais diligente, como é o caso da Lanham Act, mas a possibilidade de registro já é suficientemente eficiente para uma melhor defesa deste instituto.

Enquanto o judiciário já vem atuando ativamente em favor da proteção do



instituto **do trade dress**, recentemente vem surgindo novidades quando se trata de legislar sobre o tema. Depois de alguns anos estudando a possibilidade de incluir o **trade dress** de alguma forma como hipótese de registro pelo Instituto Nacional de **Propriedade Intelectual para** dessa forma impedir que marcas concorrentes possam utilizar a marca para indicar a distinção do produto, duas modalidades de registro surgem neste cenário.

A primeira trata-se das marcas tridimensionais, que buscam permitir que as marcas registrem os formatos diferenciados de seus produtos se estes conseguirem se encaixar dentro dos limites estabelecidos pelo manual do INPI. O manual descreve que esses formatos que são passíveis **de registro de** um produto é caracterizado por ser distinto dos demais concorrentes e não tenha um formato que seja comum, necessário ou intrinsecamente funcional.

Além disso, em 2021, através de uma Portaria e uma Nota Técnica desenvolvida pelo INPI e pelo CPAPD, foi integrada às diretrizes do INPI a possibilidade **de registro de ?marcas de posições?**. Estas são definidas como aquela marcas que são constituídas pela aplicação de um signo distintivo localizado de maneira singular e específica de um determinado suporte que faça com que o conjunto inteiro seja distintivo, tornando assim o conjunto diferenciado dos demais concorrentes ao ponto de seja facilmente possível identificar **produtos ou serviços e** diferenciá-los de outros, mas apenas se aplicação deste sinal não configurar uma efeito técnico ou funcional necessário para o bom funcionamento do produto.

Por mais que as **?marcas de posições?** e as marcas tridimensionais não sejam, por si só, **o trade dress**, ambas fazem parte deste universo, mesmo não o englobando como um todo. Evidentemente, com o surgimento dessas modalidades de registro, surgem novos questionamentos a respeito de como o judiciário vai lidar com o envolvimento do INPI em casos de violação de trade dress que também sejam marcas de posições devidamente registradas, como é o caso da competência de julgamento dos casos que envolvem esse tema.

A possibilidade de registrar as **?marcas de posições?** e as marcas tridimensionais é um enorme avanço **em relação à tutela do trade dress** uma vez que assegura que pelo menos que as expressões visuais desse instituto sejam passíveis de patenteamento. Inequivocamente, esse é um grande passo em direção a uma prestação jurisdicional eficiente para a proteção do instituto **do trade dress**, **mas** enquanto ainda não é possível abrangê-lo como um todo, continua cabendo ao judiciário a utilização da Concorrência Desleal para assegurar a exclusividade dos sinais distintivos que ainda não são passíveis de registro.

O mundo está em uma constante evolução em todos os aspectos possíveis e as novas relações exigem dinamismo e liberdade, mas também necessitam do amparo estatal. O direito, como norma social, não pode ficar engessado diante das mudanças bruscas da realidade e deve acompanhar o desenvolvimento da sociedade para ampará-la em relação aos novos direitos e deveres que não param de nascer (NETO, p. 412).

BIBLIOGRAFIA

ARAUJO, Cristiano Reis. Desenho industrial e direito autoral: a possibilidade de



dupla proteção do design de moda no ordenamento jurídico brasileiro. In: ROSINA, Mônica S. G.; CURY, Maria Fernanda, (Coord.). Fashion Law: direito e moda no Brasil. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 131-153.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso **de concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. 412 p.

BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Trad. Hortênsia dos Santos, Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1991.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Página 1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 31 de maio de 2024.

BRASIL. Instituto Nacional **da Propriedade Industrial**. Minuta de Portaria: Marcas - Depósito - Consulta Pública. Rio de Janeiro: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaPortariaMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Instituto Nacional **da Propriedade Industrial**. Nota Técnica CPAPD Marcas. Rio de Janeiro: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaNotaTcnicaCPAPDMarcasdeposioConsultapblica.pdf. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 30 maio, 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Acórdão nº 201500535587. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201500535587&dt_publicacao=05/02/2018. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.677.787 - SC (2015/0279704-9). Recorrente: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda Motor Co. Ltd.) e Moto Honda da Amazônia Ltda. Recorrido: Garthen Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, DF, 26 de setembro de 2017. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202002115913&dt_publicacao=21/10/2022. Acesso em: 31 maio 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.778.910 - SP (2016/0185736-0). Recorrente: Ritter Alimentos S/A. Recorrido: Kiviks Marknad Indústrias Alimentícias S.A. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, DF, 06 dez. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601857360&dt_publicacao=19/12/2018. Acesso em: 30 maio 2024.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado **da Propriedade Industrial**. v. I, parte I ? **Da Propriedade Industrial** e do Objeto dos Direitos. 3ª ed., 2ª tiragem. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc. Disponível em: <https://fashionapparellawblog.lexblogplatformthree.com/wp-content/uploads/sites/194>



/2012/09/Christian-Louboutin-S_A_-v_-Yves-Saint-Laurent-Am_.pdf.Acesso em: 30 maio 2024.

DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. Trade Dress and Design Law. Aspen Publishing, 2022. 608 p.

FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDS). Decisão do Tribunal de Justiça de Goiás confere proteção à configuração visual de lojas. Disponível em: <https://ids.org.br/decisao-do-tribunal-de-justica-de-goias-confere-protecao-a-configuracao-visual-de-lojas/>. Acesso em: 08 jun. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Análise de pedidos de marca tridimensional e de marca de posição. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713_An%C3%A1lise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_posi%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 08 jun. 2024.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias da Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

NETO, Antônio Luiz Machado. Sociologia Jurídica. São Paulo: Saraiva, p. 412.

RED BULL GMBH V CHIA KHIM LEE FOOD INDUSTRIES PTE LTD [2012] ATMO 7. Australian Trade Marks Office. Disponível em: <http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/ATMO/2012/7.html>; Acesso em: 7 de junho de 2024.

SANTAELLA, Lúcia. O que é semiótica. São Paulo: Editora Brasiliense, 2005.

SANTAELLA, Lúcia. O que é Semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1983. 103 p.

SANTOS, Felipe Ferreira Simões dos. Marca de posição: aplicabilidade da tutela proprietária ao sinal identificador de prestação de serviço. Rio de Janeiro: Thoth, 2024. 139 p.

SOARES, José Carlos Tinoco. Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem. São Paulo: Edição Tinoco Soares, 2004.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201500535587. Publicado em: 05 fev. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201500535587&dt_publicacao=05/02/2018. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201601857360. Publicado em: 19 dez. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601857360&dt_publicacao=19/12/2018. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 201903093178. Publicado em: 05 dez. 2019. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201903093178&dt_publicacao=05/12/2019. Acesso em: 08 jun. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Acórdão no Recurso Especial n. 202201086955. Publicado em: 26 maio 2023. Disponível em:



https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202201086955&dt_publicacao=26/05/2023 Acesso em: 08 jun. 2024.

Trademark Act of 1946. Disponível em:

https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf.

Acesso em: 30 maio 2024.

Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 764 (1992). Disponível em:

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>. Acesso em: 08 jun. 2024