



UNIVERSIDADE DE LISBOA
FACULDADE DE DIREITO

**PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS NO BRASIL E
EM PORTUGAL**

**Mestrado em Direito e Ciência Jurídica,
com especialidade em Direito Intelectual**

AUTOR

LAURA FILGUEIRAS TAVARES

PROFESSOR ORIENTADOR

PROF. DOUTOR DÁRIO MOURA VICENTE

2024

RESUMO

TAVARES, Laura Filgueiras. **Proteção jurídica do trade dress no Brasil e em Portugal**. Dissertação (mestrado). Faculdade de Direito. Universidade de Lisboa, 2024.

Este trabalho procura abordar a proteção do trade dress no Brasil e em Portugal enquanto ativo empresarial de elevada importância. Este trabalho foca nas suas funções, sua definição, importância, requisitos de validade, proteção jurídica pelos institutos já previstos ou integrativos, sua tutela processual e numa avaliação de como os Tribunais vêm conferindo efetividade à proteção deste ativo. No Brasil, diferente de Portugal, a proteção ao trade dress é regida pelas normas de repressão à concorrência desleal, à princípio, já que não há previsão expressa de proteção deste objeto na lei. Essa abordagem permite a garantia do direito de exclusividade apenas em caso de violação e não protege diretamente o bem, mas a relação concorrencial. Já em Portugal, o trade dress é protegido tanto por registro de marca quanto por desenhos industriais, cujas regras se associam às regras de vedação à prática de concorrência desleal. A ausência de proteção específica impede a determinação do escopo e dos critérios de verificação de um trade dress, que podem ser complexos e, eventualmente, precisar de um conjunto probatório mais substancial, o que nem sempre é observado. Por isso, este trabalho tenta contribuir com a melhor compreensão deste objeto e da sua proteção pelo Direito em ambos os ordenamentos, para que as partes e seus advogados possam enfrentar seu *enforcement* mais preparados.

Palavras-Chave: trade dress; conjunto-imagem, identidade visual, *design*.

ABSTRACT

TAVARES, Laura Filgueiras. ***Legal protection of trade dress in Brazil and Portugal.*** Master's dissertation. Faculdade de Direito. Universidade de Lisboa, 2024.

This work seeks to understand the protection of trade dress in Brazil and Portugal as an intangible asset. This work focuses on its functions, definition, importance, validity requirements, legal protection by existing or integrative institutes, its enforcement, and an analysis about how the Courts have been giving effectiveness to the protection of this intangible asset. In Brazil, unlike Portugal, the protection of trade dress is governed by the rules of unfair competition at first, since it seems there is no express provision for the protection of this object in the law. This approach allows the guarantee of exclusivity rights only in infringement situations and does not directly protect the asset, but the competitive relationship between two or more private parties. In Portugal, trade dress is protected by both trademark registration rules and design rules, which are associated with the unfair competition practices. The absence of specific protection prevents the determination of the scope and verification criteria of a trade dress. That can be complex and may eventually require a more substantial body of evidence, which is not always observed by clients or lawyers. Therefore, this work attempts to contribute to the better understanding of this IP asset and its protection by law in both legal systems, so that the parties and their lawyers can face a better enforcement.

Keywords: *trade dress; legal protection; enforcement in Brazilian law; enforcement in Portuguese law.*

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
1 SEMIÓTICA E CONCEITO DE TRADE DRESS	18
1.1 SEMIÓTICA: UMA JUSTIFICATIVA À PROTEÇÃO DOS SINAIS PELO DIREITO	21
1.2 CONCEITO E TERMINOLOGIA	27
2 REQUISITOS DE VALIDADE DO TRADE DRESS	30
2.1 DISTINTIVIDADE	30
2.1.1 <i>Conceito de distintividade</i>	32
2.1.2 <i>Formas de aferição</i>	39
2.1.3 <i>Momentos de aferição</i>	44
2.1.4 <i>Extensão da proteção do sinal</i>	47
2.2 FUNCIONALIDADE	50
2.2.1 <i>A não-funcionalidade técnica</i>	53
2.2.2 <i>A funcionalidade técnica no Brasil</i>	54
2.2.3 <i>A funcionalidade técnica em Portugal e na União Europeia</i>	59
2.2.3.1 <i>Como proibição absoluta ao registro das marcas</i>	59
2.2.3.2 <i>Como proibição absoluta de registro de desenhos e modelos</i>	63
2.2.4 <i>A não-funcionalidade estética</i>	65
3 PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS	68
3.1 PELO DIREITO DE MARCAS	69
3.1.1 <i>No Direito brasileiro</i>	71
3.1.2 <i>No Direito português</i>	76
3.2 PELA CONCORRÊNCIA DESLEAL	79
3.2.1 <i>No Direito brasileiro</i>	83
3.2.2 <i>No Direito português</i>	88
3.2.3 <i>Aproveitamento parasitário</i>	91
3.3 DESENHOS INDUSTRIAIS	94
3.3.1 <i>No Direito brasileiro</i>	97
3.3.2 <i>No Direito português</i>	100
4 TUTELA PROCESSUAL CIVIL	104
4.1 TUTELA NO DIREITO BRASILEIRO	105
4.2 TUTELA NO DIREITO PORTUGUÊS	110
4.3 LITIGÂNCIA NOS TRIBUNAIS: UMA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL	113

4.3.1	<i>No Brasil</i>	116
4.3.1.1	Resultados e discussão no STJ.....	117
4.3.1.2	Resultados e discussão no TJSP	121
4.3.2	<i>Em Portugal</i>	124
4.3.2.1	Resultados no STJ e no TRL.....	124
CONCLUSÃO		127
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS		131
JURISPRUDÊNCIA		141
LEGISLAÇÃO		143
ANEXO I – DECISÕES BRASILEIRAS		146
ANEXO II – DECISÕES PORTUGUESAS		147

Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas.
Mas voam faíscas e lascas como aços espelhados.

Clarice Lispector, A hora da estrela

AGRADECIMENTOS

Se quisermos caminhar rápido, vamos sozinhos. Se quisermos caminhar mais longe, vamos acompanhados. Nada nessa vida fiz sem o apoio e a torcida daqueles que me rodeiam e este trabalho não foi diferente. Agradeço aqueles que de forma direta ou indireta contribuíram emocional, profissional e tecnicamente para que este trabalho fosse entregue.

Aos meus pais, pelo investimento e pela crença de que cada dia posso ser uma pessoa e uma profissional melhores.

Ao Rapha, pelas noites em crise, pela paciência, pela torcida, pelos debates, pelos abraços e pelas comemorações de cada frase escrita. A jornada e este trabalho só foram possíveis porque fizemos as escolhas e os investimentos que fizemos. Nenhuma linha teria sido escrita se você não tivesse batalhado ao meu lado, mesmo com tantas dificuldades.

Ao Professor Doutor Dario Moura Vicente, pelo aceite e orientação.

Ao Dr. Franklin Gomes, pela gentileza e pelo coração aberto, que foram determinantes nesta caminhada.

Ao Dr. Pedro Vilhena, por fazer tanto por mim e cujas palavras de agradecimento não cabem em uma página.

Aos Drs. Lélío Schmidt, Kone Cesário e Gustavo Cesário, pelo incentivo e influência. À Dra. Flavia M. Murad Schaal pelas discussões animadas. À Dra. Amanda de Siervi, pelo apoio. À Dra. Ana Pereira, pelos esclarecimentos e auxílio. Ao Dr. Antônio Murta pela preocupação costumeira. Aos meus colegas da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Pinheiros, pelo incentivo na continuidade da pesquisa e pelo interesse no tema.

Aos meus amigos e amigas, Leticia Marton, Camila Casali, Thaisa Pereira, Thais Bizarro, Lucas Alves, Danielle Graim, Lorena Moraes, Sylla Cherfan e Stella Amerio,

que viveram comigo diariamente a dor e o prazer de estudar e ver nascer uma dissertação. Aos amigos Leo Alves, Carol Watanabe, Leandro Viana, Eduardo Backer, Rafaella Braga, Ádamo Ferraz e Janaína Martins, que perto ou longe acompanharam minha caminhada, mas sempre a postos.

Aos profissionais e funcionários das bibliotecas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, da Procuradoria Geral da República de Portugal, da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo e da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, que foram sempre disponíveis e cordiais, mesmo durante a pandemia.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ART.	Artigo
CPC	Código de Processo Civil (seja do Brasil ou de Portugal)
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
CPI	Código da Propriedade Industrial português
CRFB	Constituição da República Federativa do Brasil
CUP	Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial
EUA	Estados Unidos da América
EUIPO	European Union Intellectual Property Office
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (seja do Brasil ou de Portugal)
LPI	Lei da Propriedade Industrial brasileira
MAD	Metodologia de Análise Decisória
MG	Minas Gerais
RS	Rio Grande do Sul
STJ	Superior Tribunal de Justiça do Brasil ou Supremo Tribunal de Justiça de Portugal
SP	São Paulo
TRL	Tribunal da Relação de Lisboa
TJSP	Tribunal de Justiça de São Paulo
TJUE	Tribunal de Justiça da União Europeia
TRIPS/ADPIC	Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Fluxograma sobre construção do signo.....	23
Figura 2 - Fluxograma do significado de marca/trade dress	25
Figura 3 - Embalagem de ovo unitária	42
Figura 4 - Trade dress de embalagem de perfume com elemento em formato de ovo	43
Figura 5 - Embalagens de biscoitos de chocolate com recheio de baunilha	43
Figura 6 - Embalagens de molho de tomate	48
Figura 7 - Embalagens de limpadores multiuso	49
Figura 8 - Embalagem do desinfetante Pato.....	58
Figura 9 - Outras embalagens do desinfetante Pato.....	58
Figura 10 - Trade dress de embalagem de perfume com elemento em formato de ovo.....	67
Figura 11 - Espelho do registro da marca tridimensional n. 050000331881, registrada no INPI de Portugal	78
Figura 12 - Espelho do registro da marca tridimensional n. 050000496120, registrada no INPI de Portugal	78
Figura 13 - Embalagem de balas citada pelo INPI do Brasil como exemplo de desenho industrial registrável.....	100

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Tabela de formas de registro de um trade dress	74
Tabela 2 - Tabela de figuras dos casos judiciais citados.....	94
Tabela 3 - Decisões do STJ por assunto	119
Tabela 4 - Decisões do STJ por requisito de julgamento.....	119
Tabela 5 - Decisões do TJSP por assunto.....	123
Tabela 6 - Decisões do TJSP por requisito de julgamento	123

INTRODUÇÃO

Em uma visão reducionista da propriedade intelectual, é possível defini-la como a área do Direito responsável pelas normas que orientam a aquisição e perda de direitos acerca das invenções e criações humanas enquanto ativos intangíveis, sejam técnicas, artísticas ou literárias. Mas essa é uma visão limitada na medida em que este ramo não trata apenas e nem de todas as criações e ideias humanas. O “denominador comum” da propriedade intelectual, para usar uma expressão de Nuno Pires de Carvalho, é justamente “a natureza diferenciadora dos ativos que constituem o objeto da sua proteção”¹.

A natureza diferenciadora própria deste ramo fica mais evidente quando se trata de signos distintivos, independentemente de seu formato, uma vez que os sinais distintivos utilizados no comércio para identificar e distinguir produtos e serviços são, naturalmente, sinais diferenciadores, que permitem o consumidor fazer uma escolha consciente. Em outras palavras, não é qualquer signo eleito pelo ordenamento como merecedor de proteção pela propriedade intelectual, mas aqueles dotados de distintividade.

Desse modo, de acordo com Nuno Pires de Carvalho, é possível conceituar este ramo do Direito como “o conjunto de princípios e de normas que regulam a aquisição, o uso e a perda de direitos e de interesses sobre os ativos intangíveis diferenciadores”². Este ramo é, portanto, um ramo essencialmente dinâmico, uma vez que a criatividade e avanço das ideias humanas, bem como a sua aplicação na circulação de bens e serviços é vasta e praticamente ilimitada³.

Todos os dias há pessoas inovando e pesquisando novos meios de resolver problemas do cotidiano ou de aumentar o capital reputacional de sua empresa. Por isso, com o avançar do tempo, novos objetos protegíveis pela propriedade intelectual

¹ CARVALHO, Nuno Pires de. *A estrutura dos Sistemas de Patentes e Marcas: Passado, Presente e Futuro*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 3/5.

² CARVALHO, Nuno Pires de. *A estrutura dos Sistemas de Patentes e Marcas: Passado, Presente e Futuro*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 20.

³ CARVALHO, Nuno Pires de. *A estrutura dos Sistemas de Patentes e Marcas: Passado, Presente e Futuro*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 11.

surgem no mundo⁴ e isto inclui sinais distintivos, em especial, as marcas consideradas não-tradicionais.

Imagine a seguinte situação: um consumidor entra em um supermercado e em sua lista de compras está seu sabão lava-roupas de preferência. Como já o consome há muitos anos, sabe as cores características, a figura que o distingue no rótulo e como os demais elementos estão dispostos na embalagem. O consumidor, então, dirige-se à prateleira em que usualmente está seu lava-roupas e, num olhar rápido e confiante, pega o produto e põe no carrinho.

Após chegar em casa e guardar as compras, percebeu que o lava-roupas que lhe agradava não era aquele que havia comprado, mas um com a embalagem muito parecida, o que o desapontou. Havia comprado um novo produto que não conhecia. Havia sido levado ao erro e pago por ele. Nesta pequena história, tão comum na vida de qualquer pessoa que vai ao mercado, tem-se o exemplo de um sinal distintivo com vida mais recente do que as marcas, o chamado do trade dress⁵. Por vezes não previsto expressamente na lei e protegido por vias transversas, merece proteção tanto quanto a marca pela propriedade industrial, como será apresentado neste trabalho.

O trade dress pode ser conceituado, genericamente, como a aparência geral de um produto, sua embalagem ou um espaço físico em que se oferece um serviço⁶. Mas, mais do que uma simples “roupagem” ou “vestimenta” de um produto ou estabelecimento, o trade dress é **um meio de identificação utilizado pelo consumidor no momento decisório de compra**, inclusive e especialmente por parcela da população que tem dificuldade de leitura, como deficientes visuais e analfabetos. É um **ativo de comunicação** até mesmo internacional, pois, um viajante que não domina o idioma do destino, pode identificar um produto ou serviço que também é oferecido no seu país de origem⁷.

⁴ VICENTE, Dario Moura. A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual. 2º ed. Revista e atualizada. Almedina: Coimbra, 2019. p. 14.

⁵ No caso Hartford House, Ltd. v. Hallmark Cards, Inc., em 1987, foi cunhado trade dress para a proteção das embalagens. Mas foi no caso Taco Cabana vs. Two Pesos que a proteção do trade dress ganhou maior destaque nas Cortes Americanas. Trade dress: evolution, strategy and practice. Darius C. Gambino; William L. Bartow. 2015. Lexis Nexis. §1.01 p. 2.

⁶ OLAVO, Carlos. A proteção do “trade dress” no Direito Português e no Direito Comunitário. In Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial n. 82, Mai/jun 2006, p. 3.

⁷ Lionel Bently. Brad Sherman. Intellectual Property Law. 3rd edition. Oxford. 2009, p. 732. *The protection that passing-off provides over trade dress-get up, and the packaging of good is particularly importante where consumers identify products by their external features rather than by words. This will be the case where goods are sold in foreign-language markets (such as China) where little attention is likely to be paid to the words, or where the goods are sold do people who are illiterate. Get-up is also*

O trade dress ganhou, ao longo do processo evolutivo dos sinais distintivos, um protagonismo relevante podendo constituir um dos maiores ativos intangíveis empresariais, assim como as marcas a ele correspondentes⁸. Tal como as marcas, este sinal é capaz de influenciar o sistema mental de preferências do consumidor, o que pode ter um impacto inclusive econômico e nos investimentos de seu titular.

Ao influenciar a curva de indiferença de um consumidor, o sinal distintivo influencia a disposição que ele tem para substituir um produto pelo outro, incluindo sua disposição para pagar determinado preço, o que, por fim, influencia na elasticidade da demanda, alterando o comportamento de compra⁹. Esta importante espécie de ativo intangível não contém, no Brasil, em princípio, uma regra jurídica específica para sua proteção, diferentemente do que ocorre em Portugal, na nossa opinião. Por isso, a doutrina e a jurisprudência brasileiras convergiram em proteger esse objeto por meio das regras relativas à repressão dos atos concorrência desleal.

Historicamente, a tutela jurídica do trade dress foi construída a partir da jurisprudência, especialmente nos Estados Unidos¹⁰. Em que pese no contexto americano a doutrina, jurisprudência e o legislativo tenham caminhado paralelamente, no Brasil e em Portugal a doutrina avançou mais do que a jurisprudência, trazendo uma dissonância em relação a teoria e a tutela processual percebida por esta autora na sua prática profissional. Muitas ações judiciais foram propostas no Brasil com base nas normas de repressão à concorrência desleal e foram fundamentadas em conceitos que neste trabalho se consideram incompletos, além de terem sido

more likely to be an identifying feature in the case of common household goods, rather than goods which are bought under professional supervision.

⁸ A Apple teve o trade dress das suas lojas copiado em algumas lojas falsas na China e os próprios funcionários da Apple tiveram dificuldade em identificar quais eram as lojas verdadeiras. Sobre a notícia, consultar: ENGLAND, Lucy. What it's actually like inside one of China's fake Apple Stores. Business Insider UK [online]. *Ci. Inf.* Inglaterra: 2015, setembro de 2015. Disponível em: <https://www.businessinsider.com/inside-fake-chinese-apple-store-shenzen-kunming-2015-9>. Acesso em: 20 out. 2023.

⁹ BRAEGGER, Tobias U. *An Economic Analysis of Overlapping Protection for Product Configuration Trade Dresses – Applied to the Legal Systems of the United States of America, the European Union, Germany, and Switzerland*. Eschen, DigiPrint AG, 2006. University of St. Gallen.

¹⁰ DINWOODIE, Graeme B. **Trade dress and design law**. Wolters Kluwer Law and Business. Aspen Publishers, 2010. P. 41. SILVA, Pedro Sousa e. O artigo 240º do CPI e a proteção do “trade dress”. In *Estudos de Direito Intelectual em homenagem ao Professor Doutor José de Oliveira Ascensão*. 1033/1051.

prolatadas sem que tivessem levado em consideração os requisitos de constituição e validade desse ativo ou os demais elementos da relação de concorrência.

Em razão desta percepção pessoal e embora no universo da pesquisa em Direito a norma seja a matéria prima fundamental do estudo¹¹, o trabalho contou com uma ampla pesquisa empírica de decisões judiciais nos Tribunais mais relevantes dos dois países, que acabou por confirmar a suposição da autora em sua atuação profissional.

Verificou-se, no STJ que das 11 decisões, sete avaliam a distintividade, quatro avaliam a ocorrência ou não de semelhança entre os trade dresses, seis avaliam a ocorrência de confusão, cinco tratam a respeito da perícia, cinco a respeito da diluição, duas a respeito da funcionalidade e duas a respeito da prova de anterioridade. Adicionalmente, 88% das decisões encontradas no Tribunal de Justiça de São Paulo (no Brasil) decidem a respeito da ocorrência ou não de semelhança entre os trade dresses objetos de litígio, 85% decidem a respeito da ocorrência de confusão. Porém, apenas 17% decidem a respeito do requisito da distintividade e somente 35% decidem a respeito da ocorrência de diluição no segmento de mercado.

Os resultados da pesquisa demonstraram que, no Brasil, o STJ não unificou os entendimentos a respeito do que deve ou não ser avaliado em caso de violação de um trade dress e as decisões do TJSP não avaliam os requisitos de proteção do trade dress enquanto sinal distintivo de forma geral. Resumidamente, as decisões prolatadas pelo TJSP entendem que a existência de semelhança e a existência de similaridade entre os produtos e serviços prestados é suficiente para o enquadramento como ato de concorrência desleal. Já em Portugal, considerando a ausência de uma amostra mais robusta, os resultados demonstram que as decisões do STJ e do TRL não avaliam os requisitos de proteção do trade dress enquanto sinal distintivo de forma geral.

Nesse contexto, em razão da divergência verificada entre teoria e aplicação prática, a hipótese que se pretende confirmar é **como o trade dress deve ser protegido pelo ordenamento jurídico enquanto ativo intangível e quais os requisitos necessários devem ser avaliados no momento da ocorrência da infração, seja pelo julgador, seja pelas partes e por seus patronos**. Afinal, qual o

¹¹ POÇAS, Luis. Manual de Investigação em Direito. Metodologia da preparação de teses e artigos jurídicos. Coimbra: Almedina, 2020. Livro eletrônico. Assunto discutido no capítulo I “Introdução”.

ramo da propriedade industrial deve ser responsável pela tutela deste ativo: marcas, concorrência desleal ou desenhos industriais? E se considerarmos a ausência de dispositivo específico sobre este objeto, a aplicação integrativa das regras previstas para estes institutos é uma medida alternativa?

Para responder às indagações que surgem da hipótese e testá-la, o sistema jurídico usado como base será o brasileiro e, como suporte paradigmático, o português, em razão das suas semelhanças e diferenças que contribuem com a equacionalização do problema no Brasil.

O trabalho será dividido em duas Partes. A Parte I, que trata a respeito dos fundamentos teóricos, iniciará no Capítulo I com (i) uma breve história a respeito do Design, disciplina na qual se enquadra o trade dress, (ii) uma abordagem acerca da sua justificação enquanto instância semiótica e (iii) a conceituação do trade dress. No Capítulo II, serão analisados os seus requisitos validade (distintividade e não funcionalidade), bem como serão examinados de que forma tais requisitos se verificam na prática. No Capítulo III, será abordado o enquadramento jurídico em ambos os países pelas normas relativas à proteção das marcas, pelas normas de repressão à concorrência desleal e pelas normas de proteção do desenho industrial.

Por fim, a Parte II trata a respeito da tutela processual do trade dress, na perspectiva do advogado e analisa estatisticamente decisões judiciais de ambos os países, por meio da pesquisa empírica mencionada acima. Começando pelas decisões proferidas sobre o tema pelo Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado São Paulo, no Brasil, e depois pelo Supremo Tribunal de Justiça de Portugal e do Tribunal da Propriedade Intelectual/Tribunais da Relação.

O objetivo da Parte II é avaliar, a partir da teoria trabalhada na Parte I, os dados da realidade, já que muitas das vezes a pesquisa jurídica conta apenas com a revisão bibliográfica¹² e descritiva de autores precedentes. Entende-se que a avaliação proposta neste capítulo auxiliará a melhorar a prática do direito e ampliar o conhecimento a respeito da realidade dos tribunais¹³. Tal avaliação foi importante

¹² SILVA, Paulo Eduardo Alves. Aspectos metodológicos da pesquisa empírica em Direito com processos físicos e eletrônicos. In Estudos empíricos: em processo e organização judiciária. Claudio Maciel Gonçalves *et al.* (org). Belo Horizonte: Editora Expert, 2022. p. 67.

¹³ NUNES, Marcelo Guedes. (2018, March 13). Associação Brasileira de Jurimetria: Quando a doutrina jurídica pode ser útil de verdade? Disponível em: <https://lab.abj.org.br/posts/2018-03-13-quando-a-doutrina-jurdica-pode-ser-til-de-verdade/>. Acesso em: 01 abr. 2024. No mesmo sentido, POÇAS, Luis. Manual de Investigação em Direito. Metodologia da preparação de teses e artigos jurídicos. Coimbra:

porque o fenômeno jurídico “não é destacado do social”¹⁴ e a análise de como os tribunais vem decidindo a respeito do tema mostra se o que foi sugerido no estudo teórico é viável ou não de ser aplicado.

O idioma utilizado neste trabalho será o português, de acordo com a norma ortográfica de 1990 e com variações regionais relativas ao Brasil. Também será utilizada a referência ao nome original do instituto em inglês - trade dress - quando houver referência ao aspecto geral do produto, da embalagem ou espaço físico. Os elementos individuais que o compõem não podem ser considerados como seus sinônimos, tais como marcas nominativas, figurativas, tridimensionais ou desenhos industriais.

O método de trabalho utilizado foi o hipotético-dedutivo. Foi feito um estudo crítico da doutrina brasileira e portuguesa e, eventualmente, dos EUA e de outros países da Europa e da América Latina que pudessem contribuir com o enquadramento e melhor proteção do trade dress nos dois países de referência¹⁵. No capítulo IV, foi feita uma pesquisa empírica estatística, que se iniciou na busca nas bases de dados dos sistemas eletrônicos dos Tribunais citados, fazendo um recorte temporal dos anos de 2020 a 2022.

Almedina, 2020. Livro eletrônico. Assunto discutido no capítulo II “Fatores de valorização do texto científico”.

¹⁴ GUIMARÃES, Claudio Alberto Gabriel. Et al. A metodologia da pesquisa no direito: a análise decisória aplicada à gestão de precedentes judiciais. Disponível em: <http://site.conpedi.org.br/publicacoes/7x02k736/81w2l499/BaUfY1y2TII1fz8C.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2024.

¹⁵ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial, Tomo XVI, Direito das coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1956, p. 11. Como salienta Pontes de Miranda, em todo o seu tratado o que importou foi o Direito brasileiro. O que o pôde auxiliar de origem estrangeira foi o que a ciência fixou e o que serviu de inspiração às regras brasileiras. Também o fazemos quanto à doutrina estrangeira que ajuda a esclarecer e melhor definir o objeto de discussão.

PARTE I
FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1 SEMIÓTICA E CONCEITO DE TRADE DRESS

O assunto desta dissertação não pode ser tratado de forma descontextualizada e injustificada. É preciso salientar, antes de entrar nas questões jurídicas propriamente ditas, que o trade dress é também um objeto atinente ao Design. Enquanto parte da disciplina do Design, uma introdução a este tema é importante para deixar claros os motivos de o trade dress merecer proteção jurídica.

Das transformações pelas quais passou a sociedade, uma das mais interessantes e importantes foi aquela relativa ao momento decisório de compra feito pelo consumidor em relação a um produto ou serviço. Num primeiro momento, a necessidade orientava a compra e, posteriormente, a emoção e os cinco sentidos passaram ao centro do processo de consumo. Por essa razão, na sociedade contemporânea do século XXI não é mais possível fazer uso dos meios tradicionais de convencimento. É preciso inovar, chamar a atenção e encantar o cliente¹⁶.

A marca, originalmente formada por nomes e/ou elementos bidimensionais, tinha como objetivo principal servir os interesses dos titulares¹⁷. Contudo, quando o mercado percebeu que não só a marca, mas o design de um produto ou de sua embalagem poderia ser também uma forma de diferenciação, passou-se a incentivar o uso de embalagens e configurações do produto que se comunicassem com o consumidor e que fossem capazes de fazê-lo identificar a origem daquele item.

A história do surgimento do trade dress se confunde com a história e o desenvolvimento do design¹⁸ de produtos e de embalagens. Apesar de a figura do

¹⁶ LUCHT, Richard Rigobert. Prefácio in MESTRINER, Fabio. Gestão estratégica de embalagem. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

¹⁷ CHRONOPOULOS, Apostolos. Emerging Scholars Series: Trade Dress Rights as Instruments of Monopolistic Competition: Towards a Rejuvenation of the Misappropriation Doctrine in Unfair Competition Law and a Property Theory of Trademarks, 16 Intellectual Property L. Rev. 119 (2012). Available at: <http://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol16/iss1/6>. p. 122.

¹⁸ Pedro Cavalcanti relata em sua obra que talvez seja impossível dissociar o design de embalagens com o surgimento dos supermercados. Segundo o autor, não é possível afirmar o que teve maior influência, mas é certo que a mudança de paradigma em relação aos usos e costumes de compra dos clientes no comércio foi essencial para a alavancagem do design de embalagens. O autor conta, inclusive, que houve uma corrente de aprendizado geral, tanto para os supermercadistas quanto para os fornecedores que surgiram, cuja existência e profissão sequer eram pensadas no Brasil. Não havia fabricantes de gôndolas, frigoríficos abertos e tampouco de embalagens ou carrinhos. Os próprios mercados foram forçados a improvisar e desenvolver novas áreas na cadeia de fornecimento, o que culminou com a capacitação de novos profissionais, renovação de equipamentos e criação de novos procedimentos quanto aos rótulos, etiquetas e tampas. Pode-se dizer que ocorreu, nesta época, por volta da segunda metade do século XX, um pique cosmopolita que refletiu nas embalagens. Com a disposição dos produtos nas gôndolas e maior industrialização, os clientes passaram a se deparar com diversas opções e tiveram que comparar os concorrentes. Sem a ajuda dos vendedores e balconistas

trade dress ser mais recente do que das marcas, não se pode dizer que este é um instituto muito novo. Além disso, no Brasil, rótulos – elementos que fazem parte de um trade dress, passaram a ser registrados em 1875, com a primeira Lei de Marcas, conforme se verá no Capítulo III.

A embalagem, por exemplo - como uma das manifestações do trade dress - sempre teve como objetivo diferenciar um produto de seu concorrente desde o início das suas manifestações mais simples, com os rótulos. Se antes os elementos gráficos dos rótulos eram fundamentais para diferenciar um fabricante do outro, agora esta função pode ser desempenhada pela forma do produto ou da embalagem, como é o caso da Coca-Cola¹⁹, associada às cores, acabamentos, tampas, texturas, relevos e materiais. Todos esses elementos combinados são capazes de criar uma conexão emocional e íntima com o consumidor, transmitindo sensações como confiança, qualidade, bem-estar, frescor e *status*.²⁰

Em termos de funcionalidade, as embalagens e produtos tiveram que acompanhar os novos hábitos desenvolvidos pelos consumidores. Isso significou que alguns produtos diminuíram de tamanho para serem levados em bolsas femininas, aviões, ou tiveram que se adequar à mobilidade, como as embalagens de Gatorade destinadas aos eventos esportivos, que passaram a ser servidos em saquinhos com uma tampa²¹.

Contudo, hoje se reconhece que a embalagem “não é mais um recurso funcional passivo, mas uma ferramenta de vendas ativa cuja presença pode ser sentida e utilizada para vender um produto no ponto-de-venda”²². Em outras palavras,

para ajudar nesta situação, as embalagens deixaram de somente acondicionar o produto e se tornaram o *silent salesman* - o vendedor silencioso. A sua importância vai além de chamar a atenção do consumidor. CAVALCANTI, Pedro; CHAGAS, Carmo. História da embalagem no Brasil. São Paulo: Grifo, 2006. p. 129/130 e 133. Ela também funciona como elemento de comunicação da marca nas mercadorias: é agente de branding. MESTRINER, Fabio. Gestão estratégica de embalagem. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. p. 5.

¹⁹ Como qualquer empresa disruptiva no seu mercado, a Coca-Cola também sofreu com imitadores. A Coca-Cola sofria com cópias inclusive de sua marca, dada a existência de numerosos refrigerantes de cola nos Estados Unidos. Isso aconteceu até o dia em que o advogado principal da empresa Harold Kirsch teve a ideia de lançar uma garrafa totalmente inconfundível e característica da marca: a garrafa Contour. O objetivo era lançar uma garrafa que pudesse ser reconhecida no escuro, pelo toque, e até mesmo quando fosse quebrada. O lançamento deu certo e hoje a garrafa da Coca-Cola é marca tridimensional no Brasil, em Portugal, como marca figurativa, e na Europa. História completa disponível em: <https://www.cocacolaportugal.pt/conhece-nos/historia/historia-garrafa-contour>. Acesso em: 19 out. 2023.

²⁰ CALVER, Giles. O que é design de embalagens? Porto Alegre: Bookman, 2009. p. 7

²¹ CALVER, Giles. O que é design de embalagens? Porto Alegre: Bookman, 2009. p. 8

²² CALVER, Giles. O que é design de embalagens? Porto Alegre: Bookman, 2009. p. 9

a funcionalidade determinada pela usabilidade também faz parte do trade dress e serão apresentadas se eventualmente esta utilidade pode fazer parte da proteção.

Isto é design. É criar uma proposta diferenciadora carregada de significado para o consumidor.²³ Tanto embalagens quanto produtos e ambientes precisam envolver e comunicar ao consumidor - por meio das formas, cores, texturas, por exemplo - a incorporação dos valores e da personalidade de uma marca. É preciso que esses preceitos estejam espelhados no rótulo, na tipografia, no tamanho. Quando um consumidor compra um produto, compra também uma marca.²⁴

Mas não basta diferenciar-se. É preciso também observar o conjunto de características de um setor, sob pena de seu produto, marca ou embalagem distanciar-se demasiadamente a ponto de não ser reconhecida como fornecedora daquele produto dentro da sua categoria²⁵. É certo que esta observação pode levar a três consequências diversas: (i) ou o afastamento total da categoria de produtos com rejeição do consumidor, (ii) ou inovação tamanha que passará a ser percebido como paradigma, (iii) ou participação do código de categoria, sem que a embalagem ou produto seja crucial para sua diferenciação. Neste último, o consumidor pode decidir-se pelo preço, por exemplo.

O acirramento da competição em razão da intensificação dos mercados aumentou a oferta de produtos e serviços, inclusive de forma transnacional²⁶. O design de produtos, de embalagens e de ambientes é essencial à economia de mercado, pois impacta diretamente na competitividade, *awareness* de marca, fidelização, eficiência da distribuição, acondicionamento e uso dos produtos, o que pode incrementar as vendas e reduzir custos de fabricação e transporte.

²³ CALVER, Giles. O que é design de embalagens? Porto Alegre: Bookman, 2009. p. 48.

²⁴ CALVER, Giles. O que é design de embalagens? Porto Alegre: Bookman, 2009. p. 7.

²⁵ CALVER, Giles. O que é design de embalagens? Porto Alegre: Bookman, 2009. p. 54.

²⁶ Segundo Luigi Mansani, "os efeitos determinados nas estruturas competitivas pela oferta de produtos similares são múltiplos. Estudos empíricos têm demonstrado que a presença de produtos semelhantes na prateleira aumenta a incerteza nas escolhas de compra (...) e torna mais frequentes os erros inconscientes por parte dos consumidores, ainda que a sua porcentagem dependa em grande medida do grau de semelhança entre os produtos semelhantes e imitadores. Segundo os fabricantes de marcas, a quota de mercado que lhes é retirada pela presença de sócias varia entre 5 e 8%, dependendo da categoria de produto envolvida". Tradução livre do original: *Gli effetti determinati sugli assetti concorrenziali dall'offerta di prodotti look-alike sono molteplici. Studi empirici hanno dimostrato che la presenza sullo scaffale di prodotti sosia aumenta l'incertezza nelle scelte d'acquisto (...) e rende più frequenti errori inconsapevoli da parte dei consumatori, anche se la loro percentuale dipende in ampia misura dal grado di somiglianza fra i lookalike e i prodotti imitati. Secondo i produttori di marca, la quota di mercato loro sottratta dalla presenza dei look-alike varia dal 5 all'8% a seconda della categoria merceologica interessata.* MANSANI, Luigi. Il look-alike come atto di concorrenza sleale. In Rivista di diritto industriale, volume: 66, fascicolo: 1, parte 1, 2017, p. 7/8.

Quanto ao design de produtos, um design estratégico e focado na preferência do consumidor, é possível aliar forma, utilidade/usabilidade e estética, influenciando diretamente na curva de vendas da empresa fabricante. Um design bem-feito pode simplificar a usabilidade e reduzir o desperdício, o que cria no consumidor uma memória positiva de compra: clientes satisfeitos repetem a compra e indicam aos seus conhecidos próximos, aumentando a fidelização.

Mas a compreensão de tudo isto só é possível porque o trade dress, enquanto uma das manifestações do design - pode ser entendido como um signo, isto é, um vetor de informação. Por isso, sua proteção pelo Direito pode ser justificada pela Semiótica, disciplina que estuda as representações e os signos e suas manifestações.

1.1 SEMIÓTICA: UMA JUSTIFICATIVA À PROTEÇÃO DOS SINAIS PELO DIREITO

A Semiótica é uma das teorias que buscam estudar e investigar todas as linguagens possíveis, ou seja, examinar “os modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significação e sentido”²⁷. É uma teoria que estuda a significação, a relação entre um plano de conteúdo e um plano de expressão: o plano de conteúdo se refere ao “que” o plano de expressão pretende dizer e “o plano de expressão refere-se à manifestação desse conteúdo em um sistema de significação verbal, não verbal ou sincrético”²⁸.

A importância da noção de Semiótica para este trabalho é justamente entender como o trade dress - seja aplicado a uma embalagem, seja aplicado a um espaço físico – pode funcionar como sinal, pois é justamente quando ele funciona como sinal de identificação e diferenciação que ele poderá ser protegido pelo Direito.

Não há um titular único desta teoria. Seus expoentes principais foram Charles Peirce (nos EUA), Ferdinand Saussure e Julien Greimas (na Europa) e Potiebníá e

²⁷ SANTAELLA, Lucia. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 2012, p. 19.

²⁸ PIETROFORTE, Antonio Vicente. Semiótica Visual: os percursos do olhar. 2ª Edição. São Paulo: Contexto, 2007, p. 11.

Viesse-lovski (na União Soviética)²⁹. Neste trabalho, optou-se por referir à semiótica proposta por Peirce, tendo em vista o material disponível para consulta e melhor adequação à justificativa que se pretende dar.

Peirce, ao desenvolver sua noção de semiótica, compreendeu que um signo pode ser qualquer coisa que representa alguma coisa para alguém em determinada circunstância,³⁰ de modo que não precisa ser uma coisa corpórea ou uma representação mental, mas pode ser também uma experiência ou uma ação.³¹ Para Peirce, o signo faria parte de uma relação triádica, na qual se refere a um objeto e produz um efeito no intérprete deste signo. Este processo chama-se semiose.

A semiose é a relação entre um objeto, um representante – o sinal que carregará significado - e o interpretante (em geral, a pessoa que observará ou sentirá aquele sinal). Dentro dessa relação, haverá um sentido que será carregado pelo representante (o decodificador) e o interpretante. Peirce dividiu a noção de sinal em três partes: ícones, índices e símbolos.

Ícones são a representação fiel do objeto, como um desenho, uma fotografia ou uma pintura que reflete uma pessoa. Índice é uma representação menos fiel, mas que indica, denota, um objeto. Por exemplo, um contorno, uma placa de trânsito, uma representação de parte do objeto. Já o símbolo não tem sentido literal, tampouco é um indício, mas sim uma assimilação de significado que ocorre na mente das pessoas, que já possuem um repertório de entendimento prévio, que será ativado quando observado aquele sinal. Como exemplo, cita-se a representação e simbologia da pomba branca abaixo:

²⁹ SANTAELLA, Lucia. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 2012, p. 111/112.

³⁰ NIEMEYER, Lucy. Elementos de semiótica aplicados ao design. Rio de Janeiro: 2AB, 2013, p. 35.

³¹ SANTAELLA, Lucia. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 2012, p. 83.

Figura 1 - Fluxograma sobre construção do signo



Fonte: Acervo da autora, 2023.

Peirce sugere esta noção de signo a partir do estudo da fenomenologia, isto é, de tudo aquilo que se apresenta à percepção da mente como fenômeno.³² O sinal é justamente a representação de um fenômeno e é um fenômeno em si. Em razão disso, o autor divide os fenômenos em três categorias (primeiridade, segundidade e terceiridade), e enquadra os signos na terceira categoria, vez que ele não pode ser compreendido sozinho, mas necessariamente é interpretado na sua relação com outros fenômenos (o objeto e o efeito produzido na mente do intérprete, a partir de um repertório).

O signo, então, tem como fundamento “aquilo que lhe dá o poder de funcionar como tal”.³³ Ele não é o seu objeto e tampouco o efeito que produz, mas representa seu objeto na produção do efeito na mente do interpretante. Esta noção é importante ser compreendida na medida em que a semiótica ajudará a prever se o sinal cumpriu a sua função efetiva de comunicação da mensagem adequada ao consumidor, isto é, saber se foi dito ou será dito aquilo que se pretende a quem interessa.³⁴

³² CHIACHIRI, Roberto. O poder sugestivo da publicidade uma análise semiótica. São Paulo: Cengage, 2010, p. 30.

³³ CHIACHIRI, Roberto. O poder sugestivo da publicidade uma análise semiótica. São Paulo: Cengage, 2010, p. 37.

³⁴ NIEMEYER, Lucy. Elementos de semiótica aplicados ao design. Rio de Janeiro: 2AB, 2013, p. 18.

No caso das marcas e do trade dress, a informação, ou conteúdo da mensagem, que se pretende passar ao consumidor (receptor) visa eliminar as dúvidas, e reduzir eventuais incertezas na mente do consumidor (levo este produto ou aquele?). Quanto mais dúvidas a mensagem puder eliminar, maiores as chances de o consumidor (receptor) mudar seu comportamento.

A dúvida, o medo e a incerteza, em geral, levam à imobilidade e o sinal marcário carregado de mensagem tem como função alterar o comportamento social, provocando uma ação³⁵. Eventualmente, aquela informação ganhará uma significação, se tornará um símbolo, e constará no repertório de conhecimentos e cultura do consumidor. O repertório fará o consumidor repetir aquela ação.

A partir dessa concepção é que se compreende a importância de estudo e justificação de um sinal pela Semiótica. A marca ou o trade dress funcionarão como o signo do produto ou serviço que identificam e distinguem e que buscam produzir um efeito decisório na mente do consumidor. É pela articulação dos elementos e dos signos internos da marca e do trade dress que ocorrerá a construção de sentido³⁶.

No caso das marcas, do design e da publicidade em geral, o objetivo será informacional, para que – a partir da persuasão - o consumidor creia no produto ou serviço e tome uma decisão a partir do efeito que aquela mensagem produziu na sua mente³⁷ (Figura 2). O designer e o titular de uma marca ou trade dress precisam se adequar ao público interpretante daquele sinal, a fim de passar a mensagem adequada. É por meio dos ícones, índices e símbolos que se criará na mente do consumidor-interpretante a associação necessária de ideias que ele precisa para comprar o produto ou serviço e que o fará repetir aquele comportamento.

³⁵ COELHO NETO, J. Teixeira. *Semiótica, informação e comunicação*. São Paulo: Perspectiva, 2010, p. 120.

³⁶ NIEMEYER, Lucy. *Elementos de semiótica aplicados ao design*. Rio de Janeiro: 2AB, 2013, p. 25.

³⁷ NIEMEYER, Lucy. *Elementos de semiótica aplicados ao design*. Rio de Janeiro: 2AB, 2013, p. 29.

Figura 2 - Fluxograma do significado de marca/trade dress



Fonte: Acervo da autora, 2023.

Para Denis Borges Barbosa, que compreende o signo a partir da Semiologia Sausurreana, o signo marcário seria o significante e o significado seria a imagem de marca. Contudo, independentemente de qual teoria se escolha seguir, fato é que na Semiologia Sausurreana ou na Semiótica de Peirce as marcas (e o trade dress) podem funcionar como sinais carregados de significado, que geram na cabeça do consumidor algum tipo de interpretação, seja a imagem de marca, seja o efeito decisório.

Assim é que a Semiótica, enquanto teoria que estuda os signos, suas relações com os objetos que representam e os efeitos que geram em um intérprete, pode justificar a proteção do trade dress pelo Direito. O trade dress (nas suas diversas manifestações) desempenha papel fundamental na interpretação pelo consumidor da mensagem que está sendo passada pelo fabricante ou distribuidor daquele produto, ou serviço. O consumidor, a partir das suas prévias associações culturais e semânticas, interpreta e absorve a mensagem direcionada e alinhada pelos valores da marca.

A mensagem, por outro lado, é pensada e passada por meio do design, cuidadosamente criado considerando a combinação dos elementos visuais que a comuniquem de forma eficaz aquilo que seu titular pretende. Em outras palavras, a identidade visual de um produto ou serviço influencia a percepção do consumidor de forma premeditada e programada, através do signo. Por esta razão a Semiótica é uma ferramenta importante na construção do significado da marca por meio do trade dress, considerando a capacidade comunicativa e informacional do sinal, que gera identificação, diferenciação e identidade corporativa, é fundamental a sua proteção

pelo ordenamento jurídico. E, claro, auxilia na retomada de investimento feito pelo titular.

O fundo de comércio e a imagem de marca criados por esses dois sinais são compreendidos pelo ordenamento como dignos de proteção, na medida em que geram eficiência e aumentam a competição entre agentes econômicos.³⁸ Isso ocorre justamente porque “a eficácia concorrencial da marca é simbólica; a questão econômica passa por uma economia da linguagem”³⁹.

Por isso, é possível considerar a marca, enquanto única prevista no ordenamento, como “uma segurança legal de retorno do investimento na criação da imagem do bem ou serviço perante o público”.⁴⁰ O mesmo deveria ocorrer com o trade dress. Não só, a proteção jurídica de uma marca tem como finalidade o cumprimento da sua função social, que é a de garantir ao consumidor o discernimento entre os produtos que pretende escolher⁴¹.

Mas a noção semiológica da marca não é nova. Desde pelo menos 1987, no Brasil, Denis Borges Barbosa já tratava deste tema, afirmando que a relação simbólica e convencional criada a partir da marca se tornou uma questão jurídica⁴². Por isso, a partir das suas funções, a marca (e do trade dress, aqui trazido de forma análoga) é um objeto “econômico, jurídico e semiológico”. Sem essa concepção, segundo o autor, não seria possível resolver alguns problemas jurídicos do sistema⁴³.

³⁸ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. A proteção das marcas visualmente perceptíveis. Rio de Janeiro: Juruá Editora, 2021, p. 128/129.

³⁹ BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro, Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2006, p. 2

⁴⁰ BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro, Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2006, p. 18.

⁴¹ BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro, Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2006, p. 11 e 24.

⁴² BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro, Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2006, p. 5.

⁴³ BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro, Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2006, p. 4/5 e 9 e 34.

1.2 CONCEITO E TERMINOLOGIA

A partir do estudo da doutrina e da jurisprudência, é possível perceber que o conceito de trade dress varia conforme o caso. Em algumas situações, trade dress refere-se ao produto por si só, em outras à embalagem de um produto, e ainda há situações em que se refere às características gerais de ambientes. Há ainda quem se refira à “proteção por trade dress”, como se este fosse um instituto jurídico, ainda que não previsto em lei. Em minha concepção, o trade dress é uma “coisa”, tal qual uma caneta ou um copo. Não necessariamente um objeto concreto, mas sim um objeto de direito, uma coisa intangível sobre a qual recai uma proteção jurídica já prevista em lei. Entende-se que o correto a se referir é proteção “do trade dress”.

No exemplo, o trade dress pode ser objeto de uma proteção jurídica por direito dos contratos, quando por meio de uma prestação de serviço o designer é contratado para construí-lo. No caso do direito empresarial, poderá ser tratado como um **ativo intangível**, objeto de inventário e de *valuation* da empresa, eventualmente. A sua natureza jurídica dependerá da espécie de proteção que recai sobre o bem. Por isto, é impróprio afirmar que “um produto será protegido por trade dress”, visto que trade dress não é um instituto jurídico.

Tal distinção é importante na medida em que é um sinal distintivo. É possível que o consumidor seja proprietário do bem corpóreo que contém o trade dress - a caixa de sabão lava-roupas da introdução, por exemplo -, mas não seja proprietário do bem incorpóreo, o trade dress em si, que identifica e distingue o produto.

No que tange ao trade dress de embalagens, é o aspecto visual geral, externo, de uma embalagem, que consiste no conjunto de características que incluem cores, letras, gráficos, figuras, emblemas, texturas e ornamentos de forma em geral, que, todos em conjunto, são capazes de identificar a origem do produto e diferenciá-lo dos seus concorrentes. Pedro Sousa e Silva, Denis Allan Daniel e Gustavo Piva de Andrade são autores que compartilham desse entendimento⁴⁴.

⁴⁴ Litígios envolvendo conjunto-imagem (trade dress) no Brasil. DANIEL, Denis Allan. ABPI, 2007, n 87 mar. Abr. ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), São Paulo, n. 112, p. 3-26, mai./jun. 2011. SILVA, Pedro Sousa e. A Proteção Jurídica do Design. Coimbra: Almedina, 2017, p. 40.

A respeito do trade dress de estabelecimentos comerciais, podem compor o aspecto geral visual a aparência dos equipamentos, objetos, consumíveis, cardápios, decoração, mobiliário, cores, ornamentos nas paredes e nos balcões, disposição dos produtos a serem vendidos ou consumidos...⁴⁵ Cristiane Manzueto, acrescenta a esta categoria, o elemento da experiência do consumidor ou técnicas de vendas, sons e odores, que também em conjunto permitam identificar e distinguir o estabelecimento de outros concorrentes. Para Spencer Davczyk⁴⁶, até mesmo uma combinação de cores ou uma única cor apenas poderia receber a proteção por meio do trade dress.

Com o passar do tempo, a doutrina e a jurisprudência nacionais e estrangeiras começaram a admitir uma variedade de conceitos para o termo trade dress, enquadrando dentro do termo desde um sutiã⁴⁷ e uma banda de rock⁴⁸. Há autores que se referem ao trade dress como “dinâmico”, estendendo seu conceito a brinquedos e peças de moda. O sem-número de situações enquadradas como trade dress sem uma análise acurada da distintividade fez com que o ativo e seus requisitos essenciais fossem um pouco perdidos.

Em minha opinião, pode-se conceituar o trade dress como **um ativo intangível, objeto de direito, formado por um conjunto de elementos não funcionais que, combinados entre si, são capazes de conferir distintividade àquilo que “veste” e, por isso, é capaz de diferenciar a coisa que veste dos seus concorrentes, gerar a responsabilidade do titular pelo uso não enganoso e identificar a origem, independentemente de ser um produto, uma embalagem ou um estabelecimento comercial.** Respeitados os requisitos para a sua constituição, verificar-se-á que o trade dress não é sinônimo da coisa em si, mas um elemento separado, que a depender da interpretação, é objeto de proteção por diversas normas que formam o corpo jurídico da propriedade intelectual.

⁴⁵ SILVA, Pedro Sousa e. A Proteção Jurídica do Design. Coimbra: Almedina, 2017, p. 41.

⁴⁶ DAVCZYK, Spencer, Aesthetic Functionality on Trade Dress, 2000, Commercial Law Journal nº 105, p. 04.

⁴⁷TJSP. Processo n. 1043901-02.2017.8.26.0100. Em trâmite perante a 27ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Autor: Wacoal America Inc. Réu: Hope do Nordeste Ltda. 2017.

⁴⁸Caso citado originalmente na tese de mestrado da Dra. Filipa da Costa Oliveira. “*The record contains sufficient evidence from which the trial court could reasonably find that defendants intended to pirate many characteristics from their former band, Revolver. All of these factors contribute to the likelihood of confusion about 1964’s association with Revolver*”. In: EUA. Court of Appeals of Ohio. Cesare v. Work. Case n. 12718, 1987. Disponível em: <https://www.casemine.com/judgement/us/5914c1f2add7b049347bc7a1>. Acesso em: 09 jan. 2024.

É importante salientar que há certa diferença entre os ordenamentos jurídicos quando se trata da terminologia. No Reino Unido, utiliza-se a expressão “get-up” para referir-se ao trade dress, enquanto nos EUA há uma divisão entre trade dress de produto e de embalagem. A doutrina americana costuma se referir ao trade dress de embalagem como *packaging configuration trade dress* e ao trade dress de produto como *product configuration trade dress*.

No Brasil, o *product configuration trade dress* pode corresponder à marca tridimensional⁴⁹, enquanto o trade dress de embalagens e estabelecimentos comerciais é nomeado tão somente trade dress ou conjunto-imagem⁵⁰. Adicionalmente, pode-se dizer que “trade dress” é uma expressão jurídica, na medida em que não encontra par no Marketing ou no Design Gráfico e de Interiores. Nesta área, o trade dress é referenciado como “identidade visual” ou “design”.

⁴⁹ BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro, Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 2006, p. 28.

⁵⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência desleal”: “Trade dress” e/ou “conjunto-imagem”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004, p. 213.

2 REQUISITOS DE VALIDADE DO TRADE DRESS

2.1 DISTINTIVIDADE

Ao longo do tempo, a marca desempenhou diversas funções em relação aos produtos, serviços, e produtores que pretendia identificar. Originalmente, a marca tinha como função apenas indicar a procedência de um produto, diferenciando-o de outros similares e de procedência diversa. Ou seja, a marca estava diretamente ligada à identificação e distinção do produtor, na medida em que a oferta de produtos e serviços era escassa e limitada a um espaço geográfico pequeno⁵¹.

Com a evolução da sociedade e do comércio, as marcas tiveram seu valor alterado. A maior complexidade da oferta, aceleração na produção e lançamento de produtos, a criação de novas tecnologias que estimulam a produção, consumo em massa e evolução econômica dos espaços geográficos tornaram o uso de uma marca uma necessidade. Assim é que as marcas passaram a desempenhar um papel não de identificação só do produtor, mas da própria produção e dos serviços individualmente.

A partir dos séculos XX e XXI, foi possível identificar a marca como uma “instância semiótica”, que atribui sentido de forma ordenada e estruturada para um receptor desta informação, o consumidor. Com o desenvolvimento do marketing e da publicidade, a marca tornou-se muito mais do que uma simples aposição no produto ou serviço, ela se tornou um meio autônomo de comunicação⁵², como visto no capítulo anterior.

A função principal e juridicamente protegida da marca é aquela que se denomina distintiva⁵³, mas a marca (e conseqüentemente o trade dress) também

⁵¹ DOMINGUES, Douglas Gabriel. Marcas e expressões de propaganda. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 84.

⁵² SEMPRINI, Andrea. A marca pós-moderna: poder e fragilidade da marca na sociedade contemporânea. 2 ed. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2010. p. 28 e 96.

⁵³ E é a que faz mais sentido, proteger, dado que a propriedade intelectual tem como fundamento a proteção das propriedades imateriais diferenciadoras. Sobre este tema, Nuno Pires de Carvalho: “Mas essas ideias só são protegidas pela propriedade intelectual na medida em que *diferenciam*, em que distinguem os ativos uns dos outros, as empresas umas das outras, os criadores uns dos outros, os comerciantes uns dos outros”. In: CARVALHO, Nuno Pires de. A estrutura dos Sistemas de Patentes e Marcas: Passado, Presente e Futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 14.

desempenha outras funções, chamadas as funções econômicas. São elas: a função atrativa/publicitária e a função de garantia de qualidade. A depender do doutrinador que trata deste assunto, uma ou mais funções podem estar inseridas dentro de outra, como é o caso de Maitê Fabbri Moro⁵⁴, que separa as funções de indicação de origem e de proveniência, e de Vincenzo di Cataldo que inclui a indicação de proveniência dentro da função distintiva.⁵⁵

Função atrativa/publicitária, eventualmente questionada se é juridicamente relevante, é aquela em que a marca efetivamente vende o produto ou serviço que identifica e distingue. Esta função estaria presente nos contratos de licença e cessão de marca, bem como nas marcas notoriamente conhecidas e de alto renome⁵⁶. A função publicitária é ainda responsável pela difusão da marca e dos produtos e serviços que identifica e pela persuasão do consumidor que compra os produtos divulgados, aumentando a vida “útil” da marca⁵⁷.

Função de garantia de qualidade, segundo Guglielmetti, é aquela que garante ao consumidor que o produto escolhido para comprar terá sempre a mesma qualidade e também que os produtores ou comerciantes se valem dessa marca para garantir que a qualidade não será variável. Mas esta, ressalta o autor, é uma função de fato, que não está tutelada juridicamente. Esta última proposição, tanto é verdadeira que nada tira do produtor a faculdade de modificar as características do produto⁵⁸, mas faz com que uma marca deixe de ser protegida se perder sua distintividade.

Originalmente, marcas nominativas, faladas ou escritas, foram as mais tradicionais ferramentas de comunicação que os empresários empregaram na identificação de seus produtos e serviços, a fim de interagir com seus consumidores⁵⁹.

⁵⁴ MORO, Maitê Cecília Fabbri Moro. *Direito de Marcas*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 38.

⁵⁵ CATALDO, Vincenzo di. *I segni distintivi*. Milão: Giuffré Editore S.p.A, 1993. p. 19.

⁵⁶ FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. LASTRES, José Manuel Otero. AGRA, Manuel Botana. *Manual de la Propiedad Industrial*. Segunda Edição. Marcial Pons: Madrid, Espanha, 2013, p. 510.

⁵⁷ MORO, Maitê Cecília Fabbri Moro. *Direito de Marcas*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 44/45.

⁵⁸ GUGLIELMETTI, Giannantonio. *Il marchio celebre o de “haute renommée”*. Milano: Giuffré Editore, 1977. p. 186/187.

⁵⁹ Para Graeme Dinwoodie, o movimento evolutivo a respeito da composição das marcas - que originalmente eram compostas apenas por elementos nominativos e, posteriormente, por elementos figurativos, tendo evoluído para cores, sons, cheiros etc. - faz com que o estudo da proteção marcária abandone um viés ontológico e passe a adotar uma compreensão teleológica sobre os signos. Um signo apostado em um produto deve servir para distingui-lo frente aos seus concorrentes, exercendo uma função de identificação de origem. Caso contrário, não desempenha a função de marca. Aplicando este entendimento reflexamente ao trade dress, entendemos que a sua função distintiva está intimamente ligada à sua finalidade e ao seu uso e não tão somente a sua composição.

Contudo, com o passar do tempo, em um contexto mais comercial, a identidade visual de produtos, serviços e embalagens também se tornou um meio de comunicação para introduzir identidades comerciais⁶⁰, como visto no Capítulo I. Outros sinais visuais e não visuais também fizeram parte dessa evolução, como sons, cheiros, multimídias, hologramas e o próprio trade dress.

Apesar de não previsto expressamente na lei, com esses termos, o trade dress também desempenha o papel estratégico de sinal e símbolo, cujo objetivo, assim como a marca, é de diferenciação e identificação – conforme será exposto. Por isso, deve ser também analisado à luz das mesmas estruturas jurídicas aplicadas às marcas.

No caso deste capítulo, as funções da marca também devem ser associadas a ele, em especial, a distintiva.⁶¹ Por este ser um tema novo, a função distintiva do trade dress é pouco analisada diretamente pela doutrina, considerando suas especificidades, e pouco explorada na prática. Deste modo, serão empregados os conceitos aplicados às marcas para enquadrarmos, então, à realidade do trade dress.

2.1.1 Conceito de distintividade

A distintividade é essencial à proteção das marcas (e do trade dress), porque sem ela nenhum fundo de comércio ou *goodwill* será capaz de se ater ao sinal. Por conta disso, na ausência de um *link* entre o sinal e o fundo de comércio que ele carrega, o uso por competidores não seria ilícito, pois não geraria confusão ou associação indevidas na mente do consumidor.⁶²

Durante muito tempo, a doutrina nacional e estrangeira ocupou-se na conceituação, separação ou conjunção de todas as funções das marcas, ora as colocando dentro do mesmo guarda-chuva, ora diferenciando-as. Alguns autores negam que a capacidade de identificar e distinguir a origem de um produtor seja a

⁶⁰ QEIDARY, Qadir. Dilemma of Trade Dress, Informational Values and Enigmatic Distinctiveness; Semiotics Illuminating the Status of Distinctiveness. Boston College Intellectual Property & Technology Forum. p. 2.

⁶¹ QEIDARY, Qadir. Dilemma of Trade Dress, Informational Values and Enigmatic Distinctiveness; Semiotics Illuminating the Status of Distinctiveness. Boston College Intellectual Property & Technology Forum. p. 2.

⁶² DINWOODIE, Graeme B. Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade dress. In North Carolina Law Review 75, n. 2, Janeiro de 1997. p. 483

função principal da marca, enquanto outros advogam por esta ideia, como exposto na seguir.

Segundo **Remo Franceschelli**, “a marca, registrada ou não, distingue o produto, a mercadoria ou o serviço, e não a empresa, ou a empresa por meio dos seus produtos, ou como foi dito por alguns, a fonte produtora ou, pior, a “fonte de origem”⁶³. Para o autor, essas últimas conclusões são contra o tempo, contra a lei e contra a vida empresarial.

Contra o tempo porque remonta a uma época em que havia uma noção espacial restrita e não havia produção em massa, de modo que a marca significava a identificação corporativa e de responsabilidade da corporação. Contra a lei, porque o autor considera que não havia previsão legal que permitisse extrair esta conclusão. E contra a vida empresarial porque uma mesma empresa pode ser fonte de uma série de marcas em relação a diferentes categorias de produtos, cujos centros de distribuição são espalhados pelo mundo.

Douglas Gabriel Domingues concorda com a posição de Franceschelli: a de que a função principal da marca é a de “assinalar e distinguir” a mercadoria, o “produto ou serviço”. Desse modo, também para o autor, não é possível na atualidade entender que as marcas “constituem um veículo seguro de identificação da origem de uma série de produtos”, pois diversas empresas em uma grande cadeia de produção podem ser a origem de um produto ou serviço. Como exemplo, o autor cita que os produtos marcados pelas marcas FORD, CHEVROLLET ou WOLKSWAGEN fabricam seus produtos em diversos países sob regime de licenciamento, de modo que não mais identificam de forma segura a procedência⁶⁴.

Segundo **Adriano Vanzetti** e **Vicenzo Cataldo**⁶⁵, a humanidade tem como característica classificar as coisas e as pessoas por nomes, que sirvam a designar as próprias coisas ou pessoas individualmente, ou classes de pessoas ou coisas. A identificação destas pessoas e coisas pode também ocorrer por sinais gráficos, que são diferentes dos nomes atribuídos.

O mesmo ocorreria com o mercado, que também precisa de sinais distintivos identificadores. A marca é, senão, um sinal que se põe em um produto ou serviço, que

⁶³ FRANCESCHELLI, Remo. Sui marchi de impresa. Milano: Giuffré Editore, 1988. p. 247.

⁶⁴ DOMINGUES, Douglas Gabriel. Marcas e expressões de propaganda. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 88/89.

⁶⁵ VANZETTI, Adriano. CATALDO, Vicenzo. Manuale di Diritto Industriale. Milano: Giuffré Editore, 1996. p. 121.

permite o público distinguir **os produtos ou os serviços de um empresário em relação a outro**. Para os autores, é por esta razão que a função distintiva é a função juridicamente tutelada.

Ainda, a função distintiva varia a depender do caso, podendo se constituir da função de indicação de origem ou de garantia de identidade no tempo, de constância qualitativa. **Vicenzo di Cataldo**⁶⁶ salienta em sua obra “I segni distintivi” que tudo isto depende do mercado em que a marca opera, porque algumas funções assumem um papel mais relevante do que outras em determinada situação.

Para **Giannantonio Guglielmetti**, a marca serve para “designar uma categoria ou subcategoria, ou como alguns dizem, um *genus* limitado de produtos: aqueles que o titular da marca quer – já se destacou que é um ato de livre escolha – assim assinalar.”⁶⁷ Ressalta o autor que “que a marca sirva para individualizar um produto entre outros do mesmo gênero encontra respaldo em algumas disposições legislativas”⁶⁸. O autor destaca que independente de quem entenda que a função distintiva sirva para distinguir um produto ou uma proveniência, certo é que todos concordam que a marca desempenha uma função distintiva.

André Bertrand, por sua vez, entende que segundo a lei, “por caráter distintivo entende-se a capacidade do sinal de identificar um objeto de forma a permitir ao público reconhecê-lo e atribuir a sua origem a uma determinada empresa”.⁶⁹ Contudo, o autor faz uma ressalva, de que “a marca deve, portanto, constituir a garantia de origem do produto que abrange, ou seja, a garantia de que todos os produtos ou serviços que estão cobertos por ela foram fabricados sob o controle de um única empresa à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela sua qualidade.”⁷⁰

Para **Denis Borges Barbosa**, a marca é “o símbolo voltado a um fim, a sua existência fática depende da presença destes dois requisitos: capacidade de

⁶⁶ CATALDO, Vicenzo di. I segni distintivi. Milão: Giuffré Editore S.p.A, 1993. p. 20.

⁶⁷ GUGLIELMETTI, Giannantonio. Il marchio celebre o de “haute renommée”. Milano: Giuffré Editore, 1977. p. 183. Tradução livre de: *Il marchio serve, quindi, a designare una “categoria” o subcategoria” o, come altri hanno detto, un “genus limitato”, di prodotti: quelli che il titolare del marchio vuole – si è già osservato che si tratta di un ato de libera scelta – così contrassegnare.*

⁶⁸ GUGLIELMETTI, Giannantonio. Il marchio celebre o de “haute renommée”. Milano: Giuffré Editore, 1977. p. 183

⁶⁹ Tradução do original. BERTRAND, André. Droit des Marques. Signes Distinctifs – Noms de Domaine. França: Dalloz, 2005. p. 53. *Par caractère distinctif il faut entendre la capacité du signe d’identifier un objet afin de permettre au public de le reconnaître et d’attribuer son origine à une entreprise déterminée.*

⁷⁰ Tradução do original: BERTRAND, André. Droit des Marques. Signes Distinctifs – Noms de Domaine. França: Dalloz, 2005. p. 54. *La marque doit donc constituer la garantie de provenance du produit qu’elle revêt, c’est-à-dire garantir que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.*

simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica”. Acrescenta que “a dimensão jurídica na distinguibilidade importa em que o signo não se confunda com o domínio comum”⁷¹ que são os signos genéricos, necessários, de uso comum e descritivos.

José Oliveira Ascensão⁷², por sua vez, separa a função de indicação de origem da função distintiva e conceitua esta última como a caracterização de uma série de produtos ou serviços e não produtos e serviços isolados. Um sinal distintivo distingue os produtos ou serviços de todos os outros que não estão dentro dela integrados. Esta função seria diferente da função de indicação de origem na medida em que a assunção desta função é insustentável, em virtude das licenças de utilização.

Para **Luís Miguel Pedro Domingues**⁷³, a função distintiva necessariamente é associada ao Princípio da Especialidade, uma vez que a distinção de produtos e serviços deve ser feita considerando aqueles que são idênticos ou afins. Mas o autor salienta que ainda a marca indica uma fonte produtiva dos bens, ainda que em concreto o consumidor não consiga identificar qual a fonte exata. Assim, para ele, “a função distintiva não se limita a diferenciar produtos e serviços, mas permite igualmente ao consumidor a diferenciação das fontes de origem”.

Atualmente, a função distintiva foi remodelada, inclusive graças ao intenso trabalho de **Luís Couto Gonçalves** em sua tese de doutorado, que propôs uma nova definição para o conceito de distintividade. Segundo o autor, a função distintiva da marca é mais ampla:

A marca, para além de indicar, em grande parte dos casos, que os produtos ou serviços provêm sempre de uma mesma empresa ou de uma empresa sucessiva o que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso da transmissão desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relações actuais de natureza contratual e económica (nas hipóteses da licença de marca registada usada ou da marca de grupo, respetivamente), também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a um sujeito que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso.⁷⁴

⁷¹ BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 807.

⁷² ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (metatags) na internet. In Revista de Direito Industrial, Coimbra: Almedina, 2003. p. 7/8.

⁷³ DOMINGUES, Luís Miguel Pedro. A função da marca e o princípio da especialidade. In Revista de Direito Industrial. Vol. IV, ano 2005. Coimbra: Almedina, 2005. p. 450.

⁷⁴ GONÇALVES, Luís M. Couto. Função distintiva da marca. Coimbra: Almedina, 1999. p. 224/225.

O autor ainda explica que este ônus advém do fato de que o titular da marca assume como penalidade a perda da marca. Por isso, qualquer uso pelo titular ou por terceiro autorizado, ou não por si, deve garantir que aquele uso não gerará no consumidor um engano em relação às características dos produtos e serviços marcados.⁷⁵

Apesar de todas as funções desempenhadas pela marca serem tuteladas pelo ordenamento⁷⁶ – ainda que de forma não expressa e pulverizada⁷⁷, tanto o legislador brasileiro quanto o português optaram por ressaltar em cada uma das suas normas as capacidades essenciais, que garantiriam ao titular o registro da marca e, portanto, o direito de exclusivo atribuído pelo órgão competente. Em ambas as legislações, pode-se conferir o seguinte:

Lei da Propriedade Industrial Brasileira

Art. 123. - Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada **para distinguir produto ou serviço de outro idêntico**, semelhante ou afim, **de origem diversa (grifamos)**.

Código da Propriedade Industrial Português

Art. 208.º - A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da respectiva embalagem, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados **a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (grifamos)**.

Dos artigos transcritos, pode-se extrair que duas são as capacidades essenciais, que operam como condição de validade para a atribuição da exclusividade no Direito brasileiro: a capacidade de **distinguir produtos e serviços de seus congêneres** e a capacidade de **distinguir a origem dos produtos e serviços identificados**. Já no Direito português, parece-nos que a orientação é a de distinguir

⁷⁵ GONÇALVES, Luís M. Couto. Função distintiva da marca. Coimbra: Almedina, 1999. p. 224.

⁷⁶ Sobre este tema: KAPFERER, Jean-Noel. As marcas, capital da empresa: criar e desenvolver marcas fortes. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2003. Jean-Noel Kapferer atribui às marcas oito funções principais atuais, dentre as quais cita-se as quatro primeiras: (i) Ver claramente, situar-se em relação à produção setorial, identificar rapidamente os produtos procurados. (ii) Permitir ganho de tempo e de energia na recompra de produto idêntico pela fidelidade. (iii) Segurança de encontrar uma qualidade estável em todos os lugares e a todo instante. (iv) Segurança de comprar o melhor produto de sua categoria, com o melhor desempenho para um uso específico. Todas essas funções podem ser analogamente aplicadas ao trade dress posto que também constitui um sinal semiológico.

⁷⁷ Ao menos no Brasil, a proteção da função atrativa de caráter reputacional é protegida, por exemplo, judicialmente, quando o Judiciário reconhece que o prejuízo causado ao titular de uma marca é in re ipsa.

os produtos e serviços em relação aos de outras empresas, dando à distinção de do produto em relação aos similares um peso maior.

O trade dress, por sua vez, também cumpre a função distintiva, na medida em que estende a identificação e distinção feitas pela marca sem que ela seja mencionada.⁷⁸ É coerente que para sua proteção também se verifique o requisito da função distintiva, especialmente – mas não só, se a compreensão a respeito da possibilidade de registro subsistir. Inclusive, esta função indispensável deveria ser objeto de atenção na prática advocatícia, mas vem sendo relegada aos automatismos das ações judiciais, conforme apresentado mais adiante no Capítulo IV.

Depois de iniciado o estudo da Semiótica e tendo concluído que o trade dress de um produto, embalagem ou ambiente também é um canal de informação e de vendas, é importante reconhecer que ele exerce uma função essencial ao seu reconhecimento enquanto tal, a fim de que seja protegido como ativo intangível. Sem o cumprimento desta função, assim como a marca, o trade dress não passaria de um sinal comum e as eventuais ilegalidades e apropriações indevidas praticadas por terceiros não seriam repreendidas, como exposto no início do item, porque o sinal seria considerado descritivo ou de uso comum. A importância desta análise é relevante.

A compreensão da função exercida pelo trade dress ajuda a reequilibrar o *overlapping* de proteções existentes a respeito desse sinal⁷⁹. Em tese, como apresentado no próximo capítulo, o trade dress poderia ser protegido pelas normas relativas aos desenhos industriais, às marcas tridimensionais, concorrência desleal. Compreender que ele exerce a função distintiva, permite – por meio de uma análise teleológica⁸⁰, limitar as regras aplicáveis a este bem ao direito de marcas, fazendo com que ele tenha uma proteção específica

Sem o estudo da sua função, ocorreria com o trade dress o mesmo que ocorreria com a marca: não haveria justificção para a outorga de um direito de exclusivo conferido ao titular⁸¹. Sem distintividade, não há ilícito. Em que pese o trade dress não ser um sinal formalmente registrável para a maior parte da doutrina (apesar

⁷⁸ SHARP, Byron. How brands grow. Como as marcas crescem. 1ª ed. São Paulo: Globo, 2017, p. 170/171

⁷⁹ MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Marcas Tridimensionais. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 55/57.

⁸⁰ DINWOODIE, Graeme. The death of ontology: a teleological approach to trademark law. Chicago: Iowa Law Review, 1999. p. 617. Disponível em: https://works.bepress.com/graeme_dinwoodie/17/. Acesso em 09/07/2024.

⁸¹ FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado de derecho de marcas. Barcelona: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004, p. 57/58.

de enquadrado como marcas não-tradicionais⁸²), as tutelas jurídicas que o protegem atualmente procuram também conferir ao titular a exclusividade que não foi dada expressamente pela lei.

Por fim, a função distintiva também é essencial na definição a respeito do uso não-marcário de um sinal. Isto é, quando o sinal é usado com fins diversos aos de distinguir produtos ou serviços, em tese este seria um uso que não causaria violação ou algum prejuízo ao titular⁸³. Em outras palavras, a função distintiva condiciona o *enforcement* dos direitos e exceções oriundos do registro ou das marcas de fato, pois sem distintividade, não há exclusividade.

Na concepção apresentada, teoricamente, a função distintiva funciona como um guarda-chuva para as diversas características da marca e do trade dress enquanto sinais. A função atrativa/publicitária e de qualidade não são acessórias ou complementares, especialmente no mundo globalizado, mas funções desempenhadas diretamente, estando no mesmo plano de importância.

Assim é que da função distintiva, no nosso entender, emanam as diversas características informacionais do sinal, que são eles: (i) indicar e identificar o produto ou serviço; (ii) responsabilizar o titular da marca pelo uso não enganoso feito por si ou por terceiro; (iii) facilitar o processo decisório de compra do consumidor por transmitir as qualidades encontradas na primeira experimentação; (iv) promover a venda do produto; (v) transmitir valores e princípios; (vi) diferenciar o produto ou serviço de outros semelhantes... todas essas realidades acontecem ao mesmo tempo e não merecem ser tratadas separadamente.

A razão é justamente o fato de que distintividade significa distinguir, ou seja, *que distingue, que discrimina, que estabelece diferença ou distinção*⁸⁴, independente do quê e quando. Desse modo, é de se concluir que se uma embalagem ou um estabelecimento comercial que tem uma identidade visual que não desempenha essas funções essenciais, seu trade dress não pode ser considerado como distintivo e tampouco pode ser tutelado pela propriedade industrial ou pelas normas que

⁸² CESÁRIO, Kone Furtunato Prieto. Proteção das marcas visualmente perceptíveis. Curitiba: Juruá, 2020. Também tivemos a oportunidade de tratar deste assunto no relatório da disciplina Propriedade Industrial, apresentado à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 2021.

⁸³ SARTE, Davide. Usi non distintivi, usi referenziali e funzione del marchio. Rivista di Diritto Industriale. Parte I. Milano: Giuffrè Editore, 2019.

⁸⁴ DICIONÁRIO MICHAELIS. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/distintivo>. Acesso em: 10 jan. 2024.

reprimem a concorrência desleal. Assim, a cópia é livre, pois não houve construção do bem incorpóreo objeto de tutela pelo Direito. Sem distintividade, não há ilícito.

Esta conclusão pode soar um tanto quanto exclusivista, tendo em vista que pequenos empresários ou microempresários não se beneficiariam desta proteção. E o é, mas não pelo tamanho da empresa, e sim pelo investimento despendido e bem-sucedido do titular. Não se concede um direito exclusivo a quem não criou o ativo que gerou no consumidor um link entre o produto identificado. Isto ocorre independente do seu capital social.

Como então definir “como” e “quando” é o momento de aquisição de distintividade pelo sinal? Se o trade dress só pode ser protegido pela propriedade industrial ou pela concorrência desleal quando exercer a função distintiva, como definir o espaço temporal de nascimento da distintividade? É inerente ou adquirida com o passar do tempo? Por outro lado, a distintividade deve considerar a opinião do consumidor? Ou ela é presumida? Basta a relação sinal-produto ou serviço? É o que será exposto neste item.

2.1.2 Formas de aferição

Para Denis Borges Barbosa, uma marca deve ser capaz de “distinguir o produto assinalado dentre todos os seus concorrentes” e também deve fixar-se na capacidade de o público identificar o produto em questão. O autor chama o requisito da distintividade de distinguibilidade absoluta, em razão da necessidade de que a marca se destaque do domínio comum⁸⁵. É possível inferir, então, que para o autor a distintividade deve ser avaliada em relação ao público e aos concorrentes.

Carlos Olavo afirma que a avaliação dos sinais deve ser feita sob dois aspectos: um em relação ao produto ou serviço que pretendem distinguir e outro sob a ótica do consumidor, se é capaz de percebê-los como marca:

O carácter distintivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, relativamente aos produtos ou serviços a que se destina e, por outro, em relação à percepção que dela tem o público relevante, que é constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido. (...) A capacidade distintiva está, pois, relacionada com o sector de atividade em que se inserem os produtos ou

⁸⁵ BARBOSA, Denis Borges. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-ponibilidade-da-marca-varia-com-sua-fora-distintiva-e-o-tempo-2011.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2024.

serviços e a que a marca se destina. Está também relacionada com a percepção que o público tenha do sinal que a compõe⁸⁶.

Na França, André Bertrand entende que a capacidade distintiva deve levar em consideração a relação triangular que engloba o consumidor, uma vez que ele é o responsável por perceber o caráter distintivo de um sinal.⁸⁷ No mesmo sentido, Fernandez-Nóvoa, ao comentar as decisões dos Tribunais espanhóis a respeito da distintividade, enumera que “O caráter distintivo do signo deve ser apreciado em relação aos produtos e serviços concretos incluídos na especificação da marca.”⁸⁸. Adicionalmente, “ao apreciar o caráter distintivo do signo deve-se ter em conta a percepção do público relevante.”⁸⁹

No Direito brasileiro, Elaine Ribeiro do Prado salienta que duas são as formas de distintividade a serem verificadas a respeito das marcas tridimensionais e do trade dress, na esteira do que ensina Denis Borges Barbosa indicado no início deste item: para a **distintividade absoluta**, o caráter distintivo deve ser apreciado como resultante conjunto, quando seu uso seja novo no mercado. Em outras palavras, uma comparação na indústria em que seja empregado. Já a **distinguilidade relativa** tem razão de verificação em relação às marcas já existentes, para não infringir marcas de terceiro⁹⁰.

No Brasil, Cristiane Manzueto⁹¹ propôs alguns critérios para aferição da distintividade em casos envolvendo trade dress de produto⁹². A autora propõe que a análise leve em consideração os concorrentes e a eventual existência de um código

⁸⁶ OLAVO, Carlos. Propriedade Industrial. Volume I. Sinais distintivos do comércio e concorrência desleal. 2ª Edição atualizada, revista e aumentada. Coimbra: Almedina, 2005, p. 82/83.

⁸⁷ “O caráter distintivo resulta não do signo em si mesmo, mas de sua percepção pelo público consumidor. A marca deve ser inserida numa relação triangular (sinal- serviço ou produto-consumidor). A existência dessa relação determina a validade da marca.”. BERTRAND, André. Droit des Marques. Signes Distinctifs – Noms de Domaine. França: Dalloz, 2005, p. 53.

⁸⁸ FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado de derecho de marcas. Barcelona: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004, p. 175. Tradução livre de: o carácter distintivo del signo debe apreciarse en relación con los productos o servicios concretos incluidos en la solicitud de la marca.

⁸⁹ FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado de derecho de marcas. Barcelona: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004, p. 176. Tradução livre de: Al apreciar el carácter distintivo del signo deben tenerse em cuenta las percepciones del publico relevante.

⁹⁰ PRADO, Elaine Ribeiro do. Sistema de Construção de Distintividade da Marca Tridimensional. PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição no 04/2013, p.38 a 61 Out/2013. Disponível em: http://pidcc.com.br/artigos/042013/042013_09.pdf. Acesso em: 11 jan. 2024.

⁹¹ MANZUETO, Cristiane. Fixação de critérios objetivos para apuração da distintividade nos conflitos de trade dress de produto. In Revista da ABPI, n. 149, jul/ago 2017, p. 21.

⁹² A autora menciona em seu estudo a expressão “trade dress de produto”, mas não concordamos com essa denominação. Em minha opinião, trade dress de produto se origina da expressão americana *product configuration trade dress*, que no Direito Brasileiro corresponde à marca tridimensional.

de mercado. Assim, propõe uma série de perguntas a serem feitas a fim de diminuir a tradicional carga de subjetividade que envolve o tema:

- a) a aparência geral é conhecida por qualquer indivíduo?;
- b) Há inovação, tecnologia ou novidade em determinados produtos?;
- c) Os consumidores já se habituaram a associar determinada aparência geral a um segmento mercadológico?;
- d) há em determinada aparência geral a combinação de cores, formatos e/ou quaisquer outras características que podem ser observadas em outros produtos da mesma categoria?;
- e) Há no mercado produtos com aspectos conjunturais semelhantes?;
- f) Há sofisticação do consumidor e/ou alto grau de cuidado no seu momento de compra?

Da doutrina brasileira e europeia apresentada acima, é possível concluir que três são as frentes de avaliação da distintividade de um sinal: em primeiro lugar: em relação aos produtos e serviços que a marca ou o trade dress procura identificar; em segundo lugar, em relação aos produtos e serviços dos concorrentes; e em terceiro lugar, em relação à percepção dos consumidores, sendo esta última sendo mais expressiva entre os doutrinadores europeus.

A respeito do Direito americano, Graeme Dinwoodie salienta que a distintividade é uma medida da associação que o consumidor faz em relação ao sinal, sendo que a análise em relação aos concorrentes não ajuda na definição da distintividade⁹³. No caso de marcas nominativas, por exemplo, a avaliação é para saber se os consumidores estão mais propensos a associar o significado lexicográfico à palavra ou se ao *goodwill* do seu titular. A avaliação do sinal em relação aos concorrentes tem mais-valia na funcionalidade do que na distintividade.

Nos EUA, os Tribunais se depararam com o caso *Seabrook Foods, Inc v. Bar-Well Foods, Ltd.*⁹⁴, em que foi avaliada a distintividade de um trade dress de embalagem. A empresa autora processava a Ré por cópia do design da embalagem de comidas congeladas. A Corte americana aplicou um teste. Segundo esse método, deveria ser avaliado se o trade dress é: (1) uma forma ou design considerados básicos ou comuns; (2) único ou incomum em uma área específica do mercado; (3) um mero

⁹³ DINWOODIE, Graeme B. Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade dress. In *North Carolina Law Review* 75, n. 2, Janeiro de 1997. p. 503.

⁹⁴ SEABROOK FOODS, Inc. v. Bar-well Foods, Ltd., 568 F.2d 1342 (USA, Court of Customs and Patent Appeals, 1977). Tradução livre de: (1) a "common" basic shape or design; (2) unique or unusual in a particular field; (3) a mere refinement of a commonly adopted and well-known form of ornamentation for a particular class of goods viewed by the public as a dress or ornamentation for the goods; or (4) capable of creating a commercial impression distinct from the accompanying words.

refinamento de um tipo de ornamentação comumente adotada e bem conhecida para uma determinada classe de produtos, vista pelo público como uma roupagem comum; e (4) capaz de criar uma impressão comercial distinta das palavras que acompanhavam o design. Este teste ficou conhecido como Seabrok Test.

Em minha opinião, a proposta do Seabrok Test é aplicável ao Direito brasileiro e português e já vem sendo usado em pesquisas de mercado apresentadas ao Judiciário brasileiro por empresas especializadas no ramo. Dois são os critérios a serem avaliados para aferição da distintividade do trade dress: por ser um sinal complexo, é de se avaliar em primeiro lugar **se o trade dress é necessário ou se relaciona de forma intrínseca com o produto que visa distinguir**. Por exemplo, uma embalagem de ovo para acondicionar um único ovo não pode ser considerado distintivo para esse produto (Figura 3). Ao contrário, uma embalagem em formato de ovo para acondicionar perfumes, pode ser considerado distintivo (Figura 4).

Figura 3 - Embalagem de ovo unitária



Fonte: Imagem extraída de Festas Online, 2024.⁹⁵

⁹⁵FESTAS ONLINE. OVOS INCOLOR E MARROM TAMANHO P (EMBALAGENS TRANSPARENTES). Disponível em: https://www.festasda25.com.br/cromus---ovos-incolor-e-marrom-tamanho-p--embalagens-transparentes---1-unidade/p?idsku=249401&utm_source=shopping&utm_campaign=googleshopping_listing&utm_medium=organic&gad_source=1&gclid=Cj0KCCQiAwP6sBhDAARIsAPfK_wYO1KUVj3xWf1cLNhvCwQlpgSePpJY-3LavyD5cHI7H2XbjYRbj0O8aAptLEALw_wcB. Acesso em: 11 jan. 2024.

Figura 4 - Trade dress de embalagem de perfume com elemento em formato de ovo



Fonte: Imagem extraída de Granado, 2024.⁹⁶

Depois, é de se avaliar se o trade dress **já é comum no mercado em que se insere e, se não for integralmente, se é uma modificação mínima do que já existe no momento do seu lançamento** entre os demais competidores. Por exemplo, o formato cilíndrico para biscoitos recheados, dotado de cores azul e branco, com uma imagem de biscoito de chocolate com recheio branco, eventualmente acrescido de uma imagem de flor-de-baunilha é um trade dress considerado comum no mercado de biscoitos de chocolate recheados de baunilha, conforme se vê abaixo (Figura 5).

A variação entre o tipo de embalagem como envelope ou pacote cilíndrico não é capaz de alterar o código de categoria, pois é uma modificação mínima do que já está disponível ao público.

Figura 5 - Embalagens de biscoitos de chocolate com recheio de baunilha



⁹⁶ GRANADO. Kit Ovo Minicolônia e Sabonete Chá Preto & Bergamota. Disponível em: https://www.granado.com.br/granado/catalog/product/view/_ignore_category/1/id/5169/s/kit-ovo-minicolonia-e-sabonete-cha-preto-bergamota/. Acesso em: 11 jan. 2024.

Fonte: Imagem retirada do parecer da empresa K+G Cesário Pareceres e Pesquisas⁹⁷

A respeito dos testes ou dos itens a serem aplicados na avaliação da distintividade de um trade dress, minha opinião é de que, no Direito brasileiro, os concorrentes devem ser analisados na medida em que, por analogia, o artigo 123, inciso I, da LPI evidencia dois requisitos da distintividade: a identificação dos produtos ou serviços em relação aos **seus congêneres** e a origem.

Após as explicações a respeito da forma de aferição de distintividade de um trade dress, passa-se a estudar os **momentos de aferição** e os problemas relacionados a este bem. Por exemplo, a distintividade de um trade dress pode ser inerente ou deve ser adquirida com o passar do tempo (*secondary meaning*)? Abordar-se-á no próximo item.

2.1.3 Momentos de aferição

A princípio, a distintividade pode ser aferida a partir de dois momentos: ou o sinal é inerentemente distintivo, ou pode adquirir distintividade ao longo do tempo pelo uso prolongado como marca e por investimentos em recursos publicitários⁹⁸, além de contar com a percepção do consumidor.

A distintividade inerente é a capacidade de um sinal individualizar o produto ou serviço que busca identificar desde a sua constituição. Isto é, o sinal já nasce com um significado desassociado do produto ou serviço que identifica e se distancia dos demais sinais existentes no mercado para produtos e serviços similares ou idênticos.

Por outro lado, a aquisição de distintividade pelo tempo e pelo uso prolongado (conhecido como *secondary meaning*) é justamente o fenômeno no qual “um termo, em princípio, carente de distintividade adquire, com o uso e a notoriedade, a capacidade de distinguir um produto ou serviço dos seus congêneres e passa a desempenhar efetiva função marcária”⁹⁹.

⁹⁷ Anexado nos autos n. 11740-67.2019.8.16.000, em trâmite perante a 5ª Vara Cível do Foro Central de Curitiba, Paraná. Autor: M. Dias Branco S/A. Réu: Mondeléz Brasil Ltda.

⁹⁸ DINWOODIE, Graeme B. Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade dress. In North Carolina Law Review 75, n. 2, janeiro de 1997. p. 485 e SIERVI, Amanda da Fonseca de. Marcas: Secondary Meaning e Degeneração. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021. p. 133/134.

⁹⁹ SIERVI, Amanda da Fonseca de. Marcas: Secondary Meaning e Degeneração. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021. p. 133.

No caso de marcas nominativas, por exemplo, com a ocorrência do *secondary meaning*, os consumidores são capazes de associar o termo ao produto ou serviço e a uma origem e não ao significado original da palavra descritiva, que lhe é atribuída pelo dicionário.¹⁰⁰

Não parece ser problemático inferir que uma marca ou um trade dress possa adquirir distintividade com o tempo. Se um trade dress se é comum, necessário ou se relaciona de forma intrínseca com o produto que visa distinguir, com o tempo de uso ele pode passar a distinguir o produto ou serviço que identifica, tal como ocorre com as marcas nominativas. Inclusive, este era o entendimento de alguns tribunais americanos¹⁰¹, que só conferiam proteção ao trade dress se restasse demonstrado o *secondary meaning*.

O problema está em reconhecer que o trade dress possa ser inerentemente distintivo. Primeiro porque a primeira avaliação da distintividade inerente se dá¹⁰² na relação bidimensional sinal-produto/serviço, como pode ser observado dos incisos VI e XXI do artigo 124 da LPI e do artigo 209º do CPI. Nestes dispositivos, não pode ser considerado inerentemente distintivo um sinal que seja genérico, necessário, comum, vulgar. Contudo, como classificar um trade dress como de uso comum, vulgar, necessário ou simplesmente descritivo considerando a pluralidade de elementos que o compõe?

Nos EUA a discussão pode nos ajudar. As Cortes americanas passaram a aplicar alguns métodos (lá chamados de *tests*) para apreciar a distintividade das marcas/trade dresses de produto ou de embalagem. O primeiro teste foi aquele desenvolvido no

¹⁰⁰ DINWOODIE, Graeme B. Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade dress. In North Carolina Law Review 75, n. 2, Janeiro de 1997. p. 503

¹⁰¹ DINWOODIE, Graeme B. Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade dress. In North Carolina Law Review 75, n. 2, janeiro de 1997. p. 490/491.

¹⁰² Nos países de sistema atributivo, como é o caso do Brasil e de Portugal, a teoria do *secondary meaning* também é aplicável. Caso pelo uso uma marca não distintiva passe a desempenhar a função marcária, estará passível de registro. Mesmo a posteriori, em situações em que o INPI indeferiu a marca por ausência de distintividade, é possível aplicar a teoria judicialmente, como já aconteceu no Brasil, nos casos envolvendo a marca BELEZA NATURAL (Apelação cível n. 0009502-37.2013.4.02.5101, em trâmite perante a 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região) e a marca tridimensional do POTE DE IOGURTE GREGO da empresa Vigor Alimentos S/A (Processo n. 0115937-93.2017.4.02.5101, em trâmite perante a 9ª Vara Federal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Sobre esta opinião, consultar os escritos de SIERVI, Amanda da Fonseca de. Marcas: Secondary Meaning e Degeneração. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021. e SORDELLI, Luigi. Marchio e “secondary meaning”. Milano: Giuffré Editore, 1979.

Caso Abercrombie, cujo objeto era uma marca nominativa¹⁰³, em que se classificou as marcas como *fantasiosas, arbitrárias, sugestivas ou descritivas*.

Para Qadir Qeidary¹⁰⁴, o trade dress não estaria sujeito à distintividade inerente porque não há como aplicar a ele o teste tradicional de distintividade desenvolvido no caso Abercrombie¹⁰⁵, justamente porque não há uma convenção a respeito de sinais visuais como há em relação às palavras. Pela linguagem não visual e lexical, convencionou-se chamar de “água” a água, de modo que nenhum comerciante poderia se apropriar deste termo para identificar “águas”, porque se convencionou ser um termo de uso comum e descritivo. O mesmo não acontece com outros sinais visuais não tradicionais, segundo o autor.

Em minha opinião, não há problemas em considerar um trade dress inerentemente distintivo. Se os elementos selecionados para a construção do trade dress forem aleatórios, não funcionais e não necessários, a condição para a ocorrência de distintividade inerente está preenchida, conforme visto no item anterior. Também é da minha opinião que as disciplinas do Marketing, Design e Publicidade já evoluíram o suficiente para criar códigos semânticos a respeito do uso. Por exemplo, na psicologia das cores¹⁰⁶, o azul é mais associado a consultórios médicos do que a lanchonetes e pizzarias, comumente decoradas com cores quentes.

Não há motivo para exigir do trade dress um encargo diferente daquele exigido às marcas tradicionais. Nesse caso, ao avaliar a distintividade inerente com base nos dois critérios sugeridos no item anterior, **a percepção do consumidor** em relação aos sinais que se destacam dos produtos e serviços que identificam e se diferenciam dos sinais da concorrência para com a mesma mercadoria **pode ser presumida**¹⁰⁷.

¹⁰³ Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc. 537 F.2d 4, 9-10 (USA, CA 1976, Friendly J.).

¹⁰⁴ QEIDARY, Qadir. Dilemma of Trade Dress, Informational Values and Enigmatic Distinctiveness; Semiotics Illuminating the Status of Distinctiveness. Boston College Intellectual Property & Technology Forum. p. 42.

¹⁰⁵ O Abercrombie Test se originou do litígio entre Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., no qual o Juiz Friend sugeriu uma classificação das diferentes categorias de distintividade de uma marca: Marcas genéricas, descritivas, sugestivas, arbitrárias ou fantasiosas. Marcas sugestivas, arbitrárias ou fantasiosas estão automaticamente elegíveis para o registro, enquanto marcas descritivas e genéricas não, sendo que marcas descritivas podem ser registradas se demonstrada a aquisição de distintividade (*secondary meaning*).

¹⁰⁶ FARINA, Modesto. Psicodinâmica das Cores em Comunicação. São Paulo: Edgard Blücher, Ltda. 4ª ed. 1990.

¹⁰⁷ DINWOODIE, Graeme B. Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade dress. In North Carolina Law Review 75, n. 2, Janeiro de 1997. p. 486/498 – *These marks are considered likely to identify the product source because they have minimal natural or necessary conceptual connection with the products they mark. They are, as it were, ciphers with little meaning with respect to the product, until they label it. The inherent distinctiveness of these marks is, in effect, a*

A análise contaria com a *expertise* de profissionais do design gráfico e do design de embalagens, ou até mesmo da arquitetura, que poderiam contribuir com os códigos de cada construção. A avaliação da percepção dos consumidores nesse momento seria a frente mais difícil e a mais custosa de efetivar a respeito da distintividade inerente, na medida em que pesquisas de mercado e de opinião costumam ter preço elevado¹⁰⁸.

Por outro lado, caso um trade dress não seja considerado inerentemente distintivo - assim como marcas descritivas, comuns, vulgares, genéricas - pode adquirir distintividade pelo uso prolongado no tempo. E então pode ser considerado outro momento de aferição de distintividade. Neste caso, a avaliação da percepção do consumidor a respeito da sua distintividade é imperiosa, enquanto originalmente estes sinais não desempenham sua função essencial.

2.1.4 Extensão da proteção do sinal

Foi visto até o momento que a distintividade é condição de validade para um trade dress, que pode ser inerente ou pode adquiri-la com o passar do tempo. Para a doutrina brasileira e europeia, a avaliação da distintividade deveria levar em conta não só a relação bidimensional sinal-produto ou serviço, mas também a relação entre a concorrência e a percepção do consumidor. Para Denis Borges Barbosa é a concorrência que vai dar o tom da extensão da proteção ao sinal.

A avaliação da extensão da proteção decorre da distintividade do sinal em si mesmo e da distância das marcas em comparação, que deve considerar “as atividades econômicas em relação às quais a marca é utilizada” e “as relações simbólicas existentes entre as marcas em comparação”¹⁰⁹.

Isto porque a difusão das características de uma marca ou trade dress em outros produtos e serviços diminuirá a extensão dos direitos exclusivos, de modo a

legal presumption that they will operate to identify the source of the product and distinguish it from others. Another consequence of removing an absolute secondary meaning requirement (...) is that the cost of pursuing litigation is arguably reduced because of the lesser need for commissioned surveys to demonstrate the requisite secondary meaning.

¹⁰⁸ DINWOODIE, Graeme B. Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade dress. In North Carolina Law Review 75, n. 2, Janeiro de 1997. p. 497/498.

¹⁰⁹ BARBOSA, Denis Borges. A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-oponibilidade-da-marca-varia-com-sua-fora-distintiva-e-o-tempo-2011.pdf>. Acesso em: 04 set. 2023.

impedir que o titular do sinal não possa impedir um terceiro de usar tais elementos. Isso ocorre em razão do chamado código de categoria¹¹⁰ (como visto no exemplo dos biscoitos recheados), que cria na mente do consumidor uma codificação de que naquele setor de produtos ou serviços todos os trade dresses possuem características semelhantes, de modo que haverá um esforço maior para reduzir a possibilidade de confusão ou associação.

A partir dessa introdução, apresenta-se a Teoria da Distância, que foi justamente desenvolvida para explicar que:

(...) a análise de colidência entre duas marcas deve levar em consideração o maior ou menor grau de distintividade que elas possuem quando comparadas com as demais marcas já existentes em seu segmento. A possibilidade ou não de confusão é estabelecida não só com base no nível de semelhança que as marcas tidas como colidentes observam entre si, mas também na similaridade que têm com as demais marcas do seu ramo de atividade¹¹¹.

Apesar de desenvolvida na Alemanha originalmente¹¹², no Brasil esta teoria já é aplicada ao trade dress. O exemplo trazido por Luciana Yumi Hiane Minada¹¹³ é elucidativo: uma empresa de molhos de tomate não pode querer uma maior proteção para o seu trade dress - composto de um frasco verde e vermelho, com figuras de ramos de pomodoro com folhas verdes, porque os demais players também já utilizam os mesmos elementos para os mesmos produtos (Figura 6).

Figura 6 - Embalagens de molho de tomate



Fonte: Pesquisa no Google, 2024.

¹¹⁰ BARBOSA, Denis Borges Barbosa. Parecer elaborado nos autos do processo n. 793744-0, em trâmite perante a 17ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR.

¹¹¹ LÉLIO Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 263.

¹¹² SEELIG, Geert W.. La Theorie de la Distance. Revue Internationale de la Propriété. Industrielle et Artistique, nº 62, Dez. 1965.

¹¹³ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. Disponível em: <https://www.kasznarleonardos.com/wp-content/anexos/artluciana-trade-dress.pdf>. Acesso em 04 set. 2023.

Desse modo, a extensão da proteção do trade dress leva em consideração não só os produtos e serviços que ele identifica, mas também a relação da aparência visual com os demais concorrentes do mercado, que vão estabelecer ou não o código daquela categoria. É importante salientar que o titular de um trade dress deve estar sempre atento aos movimentos dos concorrentes em relação à aproximação que podem fazer em relação a si.

É comum que empresas titulares de um trade dress famoso não façam o *brand assessment* e tampouco tomem atitudes de *brand protection*, o que acaba por permitir que outras empresas se aproximem do trade dress paradigma. Essa situação torna a proteção posterior muito mais custosa e difícil, na medida em que o titular terá de resgatar na mente do consumidor a memória identificadora, o que nem sempre é garantido. É o caso, por exemplo, dos limpadores multiuso no Brasil, em que todos são azuis de tampa vermelha (Figura 7). O pioneiro desta categoria, seja quem for, já não consegue mais reativar no consumidor a percepção de que ele é diferenciado.

Figura 7 - Embalagens de limpadores multiuso



Fonte: Pesquisa no Google, 2024.

Em que pese haver na doutrina alguma crítica em relação à Teoria da Distância¹¹⁴, também em razão do fato de ela ser uma espécie de maior tolerância dentro da margem da distintividade, permitindo que marcas com algumas semelhanças possam conviver, entendo que a evolução deste pensamento foi

¹¹⁴ Há algum ruído na doutrina a respeito na Teoria da Distância, no sentido de se questionar a sua existência ou a sua autoria. Fato é que apesar das dúvidas existentes, a Teoria já teve aderência por grande parte dos doutrinadores e da jurisprudência, que a aplicam e numerosos casos. ODY, Lisiane Feiten Wingert. In Comentários à Lei de Propriedade Industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres. Cood. Kone Prieto Furtunato Cesario, Neide Bueno, Tayná Carneiro e Veronica Lagassi. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2023. p. 274.

necessária, em razão das nuances do mercado em concreto. A Teoria da Distância se tornou bastante utilizada no Brasil, especialmente em relação aos sinais fracos. A fraqueza pode advir da diminuta distintividade verificada no mercado e em relação aos produtos e serviços que a marca ou o trade dress procuram distinguir.

2.2 FUNCIONALIDADE

No item anterior foi apresentado que a marca desempenha algumas funções, todas elas tuteladas pelo Direito dentro do guarda-chuva da distintividade, na nossa opinião. A função jurídica, porém, prevista pelas leis brasileira e portuguesa, é aquela de distinção dos produtos e serviços e indicação da origem empresarial. Sendo o trade dress também um sinal semiológico com carga informacional e comunicativa, que desempenha as mesmas funções da marca, o requisito da distintividade também deve ser aplicado a este bem imaterial.

A não-funcionalidade, por sua vez, é o segundo requisito (negativo) de validade do trade dress. Este requisito tem sua origem na construção jurisprudencial norte-americana, posteriormente inserida na lei, que tentou equacionar os interesses públicos e privados na proteção das marcas tridimensionais e das identidades visuais. Com a proteção restrita de uma marca tridimensional ou identidade visual apenas por *unfair competition actions*, os Tribunais passaram a perceber que alguns elementos, apesar de distintivos, eram necessários para que o réu daquela ação pudesse competir de forma efetiva no mercado¹¹⁵.

O fato de os Tribunais também reconhecerem a existência de um direito do autor ao *goodwill* que estava entranhado em seu produto, os fez adotar uma posição conciliatória, que se concretizou por meio de análises a respeito dos “elementos necessários e desnecessários do produto”, emergindo, assim, as primeiras regras a respeito da *utilitarian functionality* ou funcionalidade técnica¹¹⁶.

¹¹⁵ MACEDO, Joana Rita Polónio Rijo. Marcas de forma, funcionalidade e concorrência: uma análise da jurisprudência norte-americana e europeia. Coleção de estudos de direito intelectual, Tomo III. Coimbra: Almedina, 2018, p. 30/34.

¹¹⁶ MACEDO, Joana Rita Polónio Rijo. Marcas de forma, funcionalidade e concorrência: uma análise da jurisprudência norte-americana e europeia. Coleção de estudos de direito intelectual, Tomo III. Coimbra: Almedina, 2018, p. 30/34.

Em razão dos princípios e regras que regulam a propriedade industrial e estimulam a concorrência saudável, aqueles elementos do trade dress que são considerados funcionais não podem ser objeto de proteção¹¹⁷. Isso porque objetos ou elementos considerados funcionais, em teoria, estão elegíveis para a proteção pelo direito de patentes de invenção ou de modelos de utilidade e, por isso, estão sujeitos a um prazo de caducidade¹¹⁸.

A Propriedade Intelectual como um todo resulta da criação e do trabalho intelectual humano que são capazes de diferenciar o empresário e sua proteção se dá por meio da concessão de privilégios de uso e exploração¹¹⁹ temporários ou renováveis. Tal proteção dá ao titular a recompensa pelo dinheiro, tempo e trabalho investidos e serve como forma de incentivo para que outros possíveis titulares (inventores, empresários e pessoas físicas) participem do desenvolvimento de novas tecnologias, novos negócios e impulsionem a inovação¹²⁰.

Enquanto signos distintivos, as marcas carregam em si o *goodwill* ou fundo de comércio de um produtor, ou prestador de serviços e podem constituir monopólios. **Por isso é que o direito aos sinais distintivos só pode ser concedido se obedecer à eficiência econômica e não permitir a exclusividade de elementos que deveriam estar à disposição de todo o mercado.**¹²¹ Quando os sinais distintivos evoluíram para abarcar as chamadas marcas não-tradicionais, revelou-se uma preocupação de que tais sinais pudessem constituir monopólios que impedissem o real objetivo da Propriedade Intelectual:

À medida que o direito de marcas se expandiu para abranger novas formas de apresentação em geral, design ou configurações de produtos em particular, os tribunais (e o escritório de marcas e patentes) ficaram preocupados que a proteção de marcas para estas novas formas pudesse ter consequências adversas substanciais. Como vimos ao longo deste livro, uma

¹¹⁷ TEIXEIRA, Casiano Ricardo Golos. Concorrência desleal: trade dress. Revista eletrônica do IBPI, n. 01. 2009. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-nr-1>. Acesso em: 02 out. 2023.

¹¹⁸ CATALDO, Vincenzo di. I segni distintivi. Milão: Giuffré Editore S.p.A, 1993. p. 88. No mesmo sentido, SCHMIDT, Lélío Denicoli. Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. 3ª ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023. P. 453.

¹¹⁹ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Revista Forense 1946, v. 1 parte I p. 78.

¹²⁰ FORGIONI, Paula. Fundamentos do Antitruste. 6ª Edição. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 2013. p. 315.

¹²¹ COOTER, Robert. Direito e Desenvolvimento: Inovação, Informação e a Pobreza das Nações. In: TIMM, Luciano Benetti. PARANAGUÁ, Pedro (coord.). Propriedade Intelectual, Antitruste e Desenvolvimento: O caso da transferência de tecnologia e do software. Rio de Janeiro. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. FGV Direito, 2009, p. 9-34.

preocupação especial é derivada da sobreposição da proteção de propriedade intelectual para designs – em particular, uma preocupação de que, se os designers puderem garantir a proteção de marcas para designs, eles serão capazes de contornar as limitações da lei de patentes e de direitos autorais em alguns casos. A doutrina da funcionalidade tem sido um instrumento importante (embora não o único) para prevenir ou mitigar as consequências adversas que podem surgir da extensão da proteção de marcas aos designs de produtos.¹²²

Apesar de as doutrinas brasileira, portuguesa e europeia em geral estarem bastante avançadas no quesito da ocorrência e existência das marcas não-tradicionais, o tema da funcionalidade no Brasil não está tão avançado quanto na União Europeia¹²³, em especial em relação ao trade dress.

No Brasil, o que há na LPI é a previsão da impossibilidade de registro de “forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico” (inciso XXI do artigo 124 da LPI). O que nos dá a entender que este dispositivo trata apenas da marca tridimensional, constituída pela forma, e não de outros sinais que eventualmente contenham a forma¹²⁴. Já em Portugal, o dispositivo 209º (1) (b) do CPI avançou mais, e previu que não constituem marca **sinais** compostos pela “forma **ou por outra característica** do produto necessária à obtenção de um resultado técnico” (grifamos).

Ao examinar o tema, verifica-se o papel fundamental da funcionalidade na função social da propriedade industrial, estuda-se a funcionalidade estética e a possibilidade de um trade dress, apesar de funcional, ser também distintivo. Neste último caso, poderia ser protegido pelo ordenamento, ou a funcionalidade prevalece? A funcionalidade aplica-se a apenas um elemento do conjunto ou contamina o conjunto como um todo? Esses questionamentos serão respondidos na sequência.

¹²² DINWOODIE, Graeme B. Trade dress and design law. Wolters Kluwer Law and Business. Aspen Publishers, 2010. P. 107. Tradução livre: *As trademarks rights expanded to encompass new subject matter in general, and product design or configurations in particular, courts (and the PTO) became concerned that trademark protection for this new subject matter might have substantial adverse consequences. As we have seen throughout this book, a particular concern is derived from overlapping intellectual property protection for designs – in particular, a concern that if designers can secure trademark protection for designs, they will be able to circumvent the limitations of utility patent law and copyright law in some instances. The functionality doctrine has been a central device (albeit not the exclusive device) for preventing or mitigating the adverse consequences that may arise from extending trademark protection to product designs.*

¹²³ MACEDO, Joana Rita Polónio Rijo. Marcas de forma, funcionalidade e concorrência: uma análise da jurisprudência norte-americana e europeia. Coleção de estudos de direito intelectual, Tomo III. Coimbra: Almedina, 2018, p. 25.

¹²⁴ É interessante notar que nos incisos VI, X e XXIII do artigo 124 da LPI, o legislador optou por inserir no artigo a palavra “sinais” e não diretamente um conceito.

2.2.1 A não-funcionalidade técnica

A não-funcionalidade como requisito de validade da proteção de um trade dress existe independentemente da sua previsão legal expressa. Existe, tanto em Portugal quanto no Brasil, assim como nos EUA, uma regra fundamental de direito de competição por imitação¹²⁵, que só pode ser afastada pela ocorrência do registro de patentes de invenção ou de modelos de utilidade¹²⁶.

O fundamento da não funcionalidade é simples: considerando que o Direito de Marcas prevê a opção de um monopólio sobre um sinal de forma renovável e possivelmente perpétua, a concessão de um monopólio sobre um item funcional de forma não temporária permitiria tolher dos concorrentes e da sociedade o direito de reprodução após o privilégio temporário¹²⁷.

Tal situação subverteria a Propriedade Industrial, na medida em que sua função, como visto na introdução, é promover a inovação e estimular a competição. Obviamente, o monopólio é permitido se determinado trade dress não for considerado funcional e servir para identificar o produto ou serviço e sua origem empresarial. Isso porque ele terá se tornado um sinal com significado econômico.¹²⁸

Em geral, o conceito de funcionalidade é estudado pela doutrina e jurisprudência em combinação com as regras relativas às marcas tridimensionais (ou marcas de forma), visto que é esta espécie que vem tratada tanto na LPI quanto no CPI e na Diretiva 2436/2015 do Parlamento Europeu. Apesar disso, os conceitos e técnicas desenvolvidos pela doutrina sobre esta espécie de marca podem ajudar a compreender a relação do trade dress e a funcionalidade.

No próximo item, serão analisados o conceito de funcionalidade no Brasil, a partir da doutrina e da jurisprudência, e a aplicabilidade desses conceitos ao trade dress. Em seguida, o conceito de funcionalidade em Portugal e na União Europeia, utilizando a mesma fonte de pesquisa anterior, concluindo com a aplicação de tais regras ao trade dress.

¹²⁵ SILVA, Pedro Sousa e. *A Proteção Jurídica do Design*. Coimbra: Almedina, 2017. P. 382. DINWOODIE, Graeme B. JANIS, Mark D. *Trade dress and design law*. Wolters Kluwer Law and Business. Estados Unidos. Aspen Publishers, 2010, p. 115/116.

¹²⁶ ZHENG, Junjie. *Should the Functionality Doctrine Apply to All Kinds of Trademarks? View From a Comparative Analysis of the US and the EU Approaches*, p 04.

¹²⁷ VANZETTI, Adriano. *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*. *Rivista di diritto Industriale*, Fascicolo I, 1994. Giuffrè editore, p. 322.

¹²⁸ DINWOODIE, Graeme B. JANIS, Mark D. *Trade dress and design law*. Wolters Kluwer Law and Business. Estados Unidos. Aspen Publishers, 2010, p. 116.

2.2.2 A funcionalidade técnica no Brasil

No Brasil, a não-funcionalidade vem retratada na regra expressa no artigo 124, XXI da LPI, que dispõe não ser registrável como marca “a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, **aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico**” (grifamos). A partir da leitura do dispositivo, é possível verificar que a lei divide em duas partes os motivos de recusa do registro de uma forma. Neste estudo nos cabe tratar do segundo motivo, a respeito daquelas formas que não possam ser dissociadas do seu efeito técnico.

Maitê Cecília Fabbri Moro conceitua a funcionalidade técnica como a capacidade de a forma desempenhar uma função técnica, industrial ou prática¹²⁹. Já Lélío Denicoli Schmidt entende que é “desempenho de uma função que contribui para as características, o uso ou a eficiência do produto ou invólucro”¹³⁰. As Diretrizes do Manual de Marcas do INPI dispõem que a forma funcional é “aquela intrinsecamente relacionada a uma função técnica, ditada pela mesma, imprescindível ao funcionamento do objeto ou auxiliar do seu desempenho”¹³¹.

Contudo, tais tentativas de conceituação são limitadas em relação ao real tamanho do problema a ser enfrentado, visto que o reconhecimento ou não de um elemento funcional diz respeito a uma limitação grave imposta à concessão de direitos, o que interfere diretamente no investimento do possível titular nesse tipo de sinal, e na atividade dos concorrentes.

Adriano Vanzetti faz uma comparação interessante com o requisito de aplicação prática e industrial típica dos modelos de utilidade, o que pode nos ajudar no conceito brasileiro. Transpondo o modelo de pensamento ao Brasil e o aplicando às marcas de forma (e conseqüentemente ao trade dress), o conceito do efeito técnico do artigo 124, XXI poderia se valer do conceito do requisito de “uso prático” de

¹²⁹ MORO, Maitê Cecília Fabbri Moro. Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2009.p. 139/140.

¹³⁰ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. 3ª ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023, p. 452.

¹³¹ INPI, Manual de Marcas. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5-13_Análise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_posição. Acesso em: 10 jan. 2024

melhoria “funcional no seu uso ou em sua fabricação”, previstos no artigo 9º da LPI, já que os modelos de utilidade são também constituídos por uma forma¹³².

De acordo com Gama Cerqueira, uso prático poderia ser interpretado como algo que se destina a “simplesmente melhorar o uso ou utilidade do objeto, dotá-lo de maior eficiência ou comodidade em seu emprego ou utilização (...)”¹³³. Já Douglas Gabriel Domingues entende que uso prático é a satisfação da “necessidade da ordem econômica”, distinguindo do campo artístico ou meramente ornamental.¹³⁴

Por melhoria no uso ou na fabricação, a Coordenação de Inovação Tecnológica, vinculada à Universidade Federal de Pelotas/RS entende que um objeto “apresenta melhoria funcional sempre que venha a facilitar, dar maior comodidade, praticidade e/ou eficiência à sua utilização ou obtenção”¹³⁵. Esse entendimento é compartilhado por Antonio Carlos Souza de Abrantes¹³⁶.

É do nosso entendimento que um elemento do trade dress é funcional ou produz um efeito técnico quando determinada forma que o integra **não pode ser dissociada** da maior comodidade, praticidade, eficiência, melhora que confere ao uso ou da facilitação à sua fabricação, acondicionamento ou transporte¹³⁷.

A funcionalidade ao trade dress já foi reconhecida pelo Conselho da Justiça Federal, jurisdição competente para apreciação das matérias envolvendo a validade das concessões ou indeferimentos de pedidos de registro de marca. O Enunciado n. 114, proposto pelos Ministros do STJ Ruy Rosado de Aguiar Júnior e Paulo de Tarso Sanseverino, não vinculante, mas sugestivo, dispôs que:

¹³² SILVEIRA, Newton. Direito de Autor no Design. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 203.

¹³³ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial: Volume II, Tomo I, dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 328.

¹³⁴ DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 35.

¹³⁵ COORDENAÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. Universidade Federal de Pelotas. Guia de orientação sobre Propriedade Intelectual e Patentes de Invenção. Disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/epitte/files/2018/11/Guia-de-Propriedade-Intelectual_Ver.-4.0_05_11_2018.pdf?file=2018/11/Guia-de-Propriedade-Intelectual_Ver.-4.0_05_11_2018.pdf. Acesso em: 07 jan. 2024.

¹³⁶ ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. Patentes de modelo de utilidade no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 210/221.

¹³⁷ A melhor eficiência no acondicionamento ou transporte também foi reconhecida no caso Kellogg Co. v. National Biscuit Co. (305 U.S. 111 (1938)), que tramitou na Delaware Court, nos Estados Unidos. Neste caso, A Kellogg alegou prática de concorrência desleal em razão da produção pela National Biscuit de um cereal no formato de traveseiro. A corte entendeu que a Kellogg não tinha direito exclusivo de produzir cereais no formato de travesseiros porque a patente havia expirado.

(...) este deverá ser distintivo com uma visão do todo, pois **a proteção não poderá recair sobre os elementos isolados e/ou funcionais que compõem o conjunto imagem**. A funcionalidade pode advir de uma patente ou desenho industrial com prazo de proteção expirado; **do fato que não haja outra alternativa de execução ou acondicionamento; de forma ou elemento que não possa ser dissociada do seu efeito técnico; ou de qualquer outra situação que o conjunto imagem se torne uma forte barreira competitiva no mercado** (grifamos).

A partir da leitura do enunciado, não tão detalhado, é possível perceber que três são os elementos caracterizadores da funcionalidade: (a) o fato de que não haja uma alternativa de execução ou acondicionamento; (b) a forma ou elemento que não possa ser dissociada do seu efeito técnico; e (c) qualquer outra situação que o trade dress se torne uma forte barreira competitiva no mercado. Desta análise, dois questionamentos principais podem surgir: o primeiro, referente à existência de elementos alternativos que desempenhem a mesma função. O segundo, referente a possibilidade de exclusão da tutela apenas do elemento funcional ou a necessidade de não proteção de todo o conjunto.

Do elemento caracterizador (a) conclui-se, a *contrario sensu*, que a existência de formas alternativas à execução ou acondicionamento implica na inexistência de funcionalidade. Se existem alternativas disponíveis no mercado para execução daquele mesmo efeito técnico, isso significa que uma forma não é determinante na sua execução.

Este entendimento é, inclusive, comum a respeito da proteção por desenhos industriais: uma forma prática de se avaliar se a forma/design é necessária ou determinada por questões funcionais, é avaliar se existem outras formas disponíveis que desempenhem a mesma função. Se houver apenas uma forma, ou um número muito reduzido de opções, então conclui-se pela funcionalidade¹³⁸.

Mas este elemento pode se contradizer com elemento (b), na medida em que o último dá a entender que **qualquer** forma que não possa ser dissociada do efeito técnico é dotada de funcionalidade. Mesmo que existam alternativas, elas estarão sempre desempenhando um efeito técnico naquele contexto, de modo que um estaria vinculado ao outro. Esta última consideração é entoada por Maitê Cecília Fabbri Moro,

¹³⁸ INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. 3ª Edição Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 206

que salienta que a lei vai além da “única” forma e engloba “toda forma que seja essencialmente ditada pela função”.¹³⁹

É importante salientar que a *ratio* da lei a ser aplicada de forma análoga ao trade dress está na palavra “dissociada”. Algo que é indissociável é algo inseparável, algo inerente, intrínseco ou pertencente. Isso significa que o elemento não será protegido e, portanto, pode ser livremente copiado, se não puder ser separável do efeito técnico, apesar de desempenhá-lo. Desse modo, se existem numerosos elementos alternativos que produzem o mesmo efeito, significa que o elemento e o efeito são dissociáveis, separáveis, não ditados um pelo outro. Há uma relação de causa e efeito.

Quanto ao segundo questionamento, para Denis Borges Barbosa, “tem proteção contra a concorrência ilícita os elementos não funcionais das embalagens”¹⁴⁰. Dessa opinião é possível extrair que **elementos** do trade dress que sejam funcionais não são abrangidos na proteção. O STJ compartilha da mesma concepção, conforme o exemplo abaixo, em acórdão lavrado pela Ministra Nancy Andrighi, no Recurso Especial n. 1.677.787/SC (2015/0279704-9):

Esse pressuposto exige que **os elementos que formam o conjunto-imagem** não possam ter outra função ou propósito que não seja especificamente a diferenciação do bem no mercado onde está inserido. É dizer, quando as características gráfico-visuais estejam dispostas de determinada forma por exigências inerentes à técnica ou à funcionalidade precípua do produto ou serviço, não se lhe confere proteção jurídica.

Do exposto, tem-se a aplicação da funcionalidade ao trade dress no Brasil demanda uma análise mais acurada e visual, pois um trade dress é formado por diversos elementos, como os figurativos, em relevo, bidimensionais ou até mesmo uma forma.

Pode-se citar como exemplo do nosso estudo a embalagem do desinfetante PATO, cujo bico, bastante arbitrário e à semelhança de um bico de pato, ajuda a desempenhar melhor sua função (Figura 8), que é a de desinfetar as áreas internas da cuba sanitária sem que para isso seja necessário virar ao contrário o recipiente.

¹³⁹ MORO, Maitê Cecília Fabbri Moro. Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 142.

¹⁴⁰ BARBOSA, Denis Borges. Da Tecnologia à Cultura: ensaios e estudos de Propriedade Intelectual. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/tecnologia_a_cultura.pdf. Acesso em: 07 jan. 2024.

Figura 8 - Embalagem do desinfetante Pato



Fonte: Pesquisa no Google, 2024.

De acordo com os conceitos utilizados neste item, pelo menos um dos elementos do trade dress poderia ser considerado funcional, pois auxilia no uso e no desempenho do produto: o bico curvo. Ocorre que um design nem sempre é só funcional ou só ornamental. Na maioria das vezes o design e o trabalho do profissional que os cria é justamente unir a utilidade à estética. No caso em apreço, o design é também estético, pois é inusitado: não se espera que um desinfetante tenha um bico semelhante a uma cabeça de pato em sua embalagem. Isso o faz ser distintivo.

Considerando os conceitos introduzidos no início do item, a existência de outras formas que desempenhem o mesmo efeito técnico poderá permitir a tutela do conjunto, na medida em que todas aumentam a eficiência do uso prático. Será trabalho do advogado demonstrar, por meio de provas, que o elemento do bico curvo do trade dress é o único ou não no mercado com esta função (Figura 9), o que impactará na tutela pretendida.

Figura 9 - Outras embalagens do desinfetante Pato



Fonte: Pesquisa no Google, 2024.

2.2.3 A funcionalidade técnica em Portugal e na União Europeia

O requisito da não-funcionalidade em relação ao trade dress, seja em Portugal, seja na União Europeia, precisa ser avaliada no âmbito das normas relativas aos desenhos e modelos e às marcas. Conforme se verá no Capítulo III, os dois sistemas de proteção tutelam o trade dress nesses ordenamentos, diferentemente do Brasil a princípio, havendo *overlapping* de proteção. Cabe neste capítulo, no entanto, tratar da compreensão da funcionalidade nas para as duas especialidades, sem entrar nos pormenores da tutela.

2.2.3.1 Como proibição absoluta ao registro das marcas

No âmbito da União Europeia, a Diretiva 2436/2015 tratou, no artigo 4° (1) (e), alínea (ii), da funcionalidade como motivo absoluto de recusa ou de nulidade ao registro de marca de sinais formados exclusivamente pela “forma ou por outra característica dos produtos necessária à obtenção de um resultado técnico”. O dispositivo foi transposto para o CPI português, nos artigos 209° (1) (b) e no artigo 231° do CPI, que desde o código anterior já previa regra semelhante. A novidade é que foi acrescido tanto na Diretiva quanto no CPI a expressão “ou outra característica”, ampliando a extensão dos limites do registro da forma tridimensional para as formas também bidimensionais.

O artigo 209° (1) (b) do CPI é referenciado no artigo 231° que também trata dos motivos absolutos de recusa do registro. Desse modo, não satisfaz a condição de constituição de marca e não podem ser registrados em Portugal “os sinais constituídos, exclusivamente, pela forma ou por outra característica do produto necessária à obtenção de um resultado técnico”.

O fundamento de recusa ao registro, assim como no Brasil, está justamente em impedir que uma forma determinante na obtenção de um resultado técnico seja monopolizada por apenas um agente do mercado, privando os demais concorrentes

do uso necessário daquela forma¹⁴¹. Se tal forma está sujeita ao regime das patentes ou de modelos de utilidade, que são privilégios temporários, não é possível protegê-la indefinidamente, como ocorre com as marcas.

De acordo com J. P. Remédio Marques, a característica funcional de uma forma está relacionada à satisfação de certas necessidades (por exemplo, uma maior resistência, duração, consistência, facilidade de uso ou eficiência)¹⁴². A jurisprudência não ignora, contudo, o fato de que uma forma pode ter alguma utilidade e o objetivo não é impedir o registro de formas utilitárias, mas apenas aquelas que se limitam a incorporar uma solução técnica¹⁴³.

Para Pedro Sousa e Silva¹⁴⁴ a discussão reside justamente no fato de que as palavras “exclusivamente” e “necessária” estão contidas tanto no dispositivo da Diretiva quanto do CPI. E o uso de tais termos poderia dar margem à interpretação de que a marca deva ser constituída **apenas e tão somente** por uma forma ou outra característica que fosse **indispensável/muito importante** para obtenção do resultado técnico.

A problemática deste tema é, então, dual: a **primeira** está em saber a funcionalidade está na constituição apenas pela característica funcional ou se a outros elementos arbitrários não funcionais permitem o afastamento do motivo de recusa de registro. A **segunda** está em saber se a funcionalidade está na única forma disponível ou se a existência de alternativas permite o registro do sinal.

O Tribunal de Justiça da União Europeia já teve a oportunidade de se manifestar sobre ambas as questões. Quanto à primeira, no acórdão Lego¹⁴⁵ de 2010, o TJUE entendeu que com os termos “exclusivamente” e “necessária”, o legislador garantiu que só pode ser recusado o registro da forma que de produto que se limitasse a incorporar a solução técnica e cujo registro impediria a utilização da mesma técnica por outras empresas.

¹⁴¹ CARVALHO, Maria Miguel. In CAMPINOS, António (coord. Geral). GONÇALVES, Luís Couto (coord. Científica). Código da Propriedade Industrial Anotado. 2ª edição atualizada. Coimbra: Almedina, 2015, p. 832. SILVA, Pedro Sousa e. A Proteção Jurídica do Design. Coimbra: Almedina, 2017, p. 317/318.

¹⁴² MARQUES, J. P. Remédio. CAMPINOS, António (coord. Geral). GONÇALVES, Luís Couto (coord. Científica). Código da Propriedade Industrial Anotado. 2ª edição atualizada. Coimbra: Almedina, 2015, p. 394.

¹⁴³ TJUE. C-48/09 P. Lego Juris A/S v. IHMI e Mega Brands Inc. 14/09/2010.

¹⁴⁴ SILVA, Pedro Sousa e. A Proteção Jurídica do Design. Coimbra: Almedina, 2017, p. 321.

¹⁴⁵ TJUE. C-48/09 P. Lego Juris A/S v. IHMI e Mega Brands Inc. 14/09/2010.

Segundo o TJUE, a exclusividade estaria presente quando todas as **características essenciais** da forma desempenhassem uma função técnica, “não tendo relevância a presença de características não essenciais sem função técnica (arbitrárias)” no mesmo produto. Adicionalmente, o Tribunal decidiu que a interpretação do termo “exclusividade” pelo Tribunal de origem havia ocorrido em consonância com o acórdão Philips¹⁴⁶, em que o Tribunal decidiu, naquela época, que o motivo de recusa visava impedir o registro das formas cujas características essenciais respondem a uma função técnica.

A presença de outros elementos não essenciais e arbitrários em um sinal cujos elementos essenciais desempenhem todos uma função técnica não impediria a aplicação do artigo 7 n. 1, al. e ii) do Regulamento 40/94 (atual art. 4 n. 1, al. e, ii, da Diretiva 2436/2015). Se as características essenciais do sinal forem compostas por algum elemento não funcional, a aplicação do dispositivo mencionado seria incorreta.

O entendimento permanece até mais recentemente. No caso apresentado pela empresa Gömböc em face da empresa Szellemi, de 2020¹⁴⁷, o TJUE entendeu que:

A presença de um ou de alguns elementos arbitrários menores num sinal tridimensional do qual todos os elementos essenciais são ditados pela solução técnica à qual esse sinal confere expressão não é relevante para a conclusão segundo a qual o referido sinal é constituído exclusivamente pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico.

Na segunda parte do dispositivo, relativa ao segundo fundamento do recurso da Lego, o TJUE decidiu que a verificação das características essenciais de um sinal tridimensional – aqueles elementos mais importantes do sinal - deveriam ser aferidas pela autoridade que decide o pedido de registro de marca. Para tanto, poderia ser feita uma análise por simples exame visual ou poderia ser feita uma análise aprofundada com pesquisas de opinião e sondagens. Somente após a identificação dessas características é que a autoridade competente poderia passar ao exame da funcionalidade.

Quanto à segunda questão, em 2002, o TJUE julgou o caso Philips Electronics v. Remington Consumer Products. O Tribunal de origem indagou à Corte se a

¹⁴⁶ TJUE. C-299/99. Koninklijke Philips Electronics NV. v. Remington Consumer Products Limited. 18/06/2002.

¹⁴⁷ TJUE. C237/19. Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. contra Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. 23/04/2020.

existência de formas alternativas à obtenção do resultado técnico seria um motivo de afastamento do dispositivo que determinava a recusa do registro em caso de sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto.

O Tribunal, fazendo uma interpretação literal da Lei, decidiu que nada no dispositivo permitia concluir que a existência de outras formas poderia afastar o motivo de recusa, justamente porque a interpretação da *ratio* era de que não se podia impedir a concorrência. Acrescentou ainda que o dispositivo da Diretiva deveria ser interpretado no sentido de que o sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto não é registrável se ficar demonstrado que as características funcionais desta forma são **apenas** atribuíveis ao resultado técnico.

Parece haver, no entendimento do Tribunal neste caso, a ocorrência de uma relação de causalidade entre o efeito técnico e a forma, sendo o primeiro causador do segundo. Esta decisão está de acordo com o que Carlos Olavo defende, afirmando que não é suscetível de registro um sinal se as características essenciais fossem apenas atribuíveis ao resultado técnico, “ainda que existam outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico”¹⁴⁸.

Já no acórdão Lego, de 2010, o TJUE decidiu que a aplicação do dispositivo não está condicionada à única forma disponível. De acordo com o julgado, “essa circunstância não significa por si só, que o registro da forma em causa como marca não tenha efeito na disponibilidade”, pois o acúmulo de registros de formas alternativas que desempenhem uma função técnica pode acabar por impedir que outras empresas comercializem e fabriquem produtos com esta função. Em especial, o TJUE considerou que uma forma pode ser a “preferível para a categoria de produtos”, de modo que se o sinal composto por ela fosse registrado, isto causaria demasiada dificuldade aos concorrentes em comercializar alternativas.

O trade dress, por ser um conjunto de elementos que formam o sinal distintivo, eventualmente pode conter um ou mais que desempenhem funções técnicas. Ao ser registrado como marca, deve então obedecer às diretrizes de verificação da funcionalidade, conforme visto acima nos casos Lego e Philips. Portanto, ao analisar um trade dress, é necessário, primeiro, identificar quais são as características essenciais do trade dress a registrar como marca. Provavelmente, essas

¹⁴⁸ OLAVO, Carlos. Propriedade Industrial. Volume I. Sinais distintivos do comércio e concorrência desleal. 2ª Edição atualizada, revista e aumentada. Coimbra: Almedina, 2005 p. 84/85.

características são as que conferem distintividade ao sinal¹⁴⁹. Caso todas as características **essenciais** desempenhem uma função técnica, a exclusividade não ocorrerá, mesmo que existam outros elementos – não essenciais – arbitrários¹⁵⁰.

A *contrario sensu*, pode-se compreender que se as características essenciais não desempenharem a função técnica, então a proteção estará permitida. Contudo, se apenas um elemento do trade dress for considerado funcional, mas não essencial à distintividade, o entendimento acima poderia não se aplicar, pois o elemento funcional que deveria estar à disposição de todos será protegido de forma reflexa, já que está dentro do conjunto. A não ser que fique explícita a não proteção deste elemento em específico, de modo que ele estará à disposição de todos os concorrentes.

2.2.3.2 Como proibição absoluta de registro de desenhos e modelos

O dispositivo que prevê a funcionalidade como motivo de recusa na disciplina dos desenhos e modelos se encontra tanto na Diretiva 98/71/CE (item 14 dos Considerandos e artigo 8º, n. 1, do Regulamento CE (6) 2002), quanto no CPI português (artigo 175º (6) al. a)), que dispõe: “não são protegidas pelo registo: as características da aparência de um produto determinadas, exclusivamente, pela sua função técnica”.

Pelo regime legal, as normas relativas à proteção dos desenhos e modelos protegem aparência dos produtos, e incidem tão somente na sua dimensão estética. Essa opção do legislador teve como objetivo justamente evitar a sobreposição da tutela das inovações técnicas¹⁵¹. De acordo com Luís Couto Gonçalves, “o desenho ou modelo cuja forma seja exclusivamente dependente no plano técnico não pode ser protegido por três motivos essenciais”: a primeira é que se a forma decorre

¹⁴⁹ Maitê Cecilia Fabbri Moro salienta que, a interpretação da lei brasileira a respeito das marcas de forma deve considerar que a distintividade é que deve estar atrelada a forma: “se a parte distintiva da forma puder ser dissociada da função, há a possibilidade de obter um registro marcário para proteger essa forma, desde que distintiva”¹⁴⁹. A autora conclui que nem toda forma útil ou funcional deve ser excluída da proteção, mas tão somente aquelas em que “a distintividade da forma seja determinante à obtenção do resultado técnico”. MORO, Maitê Cecilia Fabbri Moro. Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 145.

¹⁵⁰ SILVA, Pedro Sousa e. A Proteção Jurídica do Design. Coimbra: Almedina, 2017, p. 315.

¹⁵¹ SILVA, Pedro Sousa e. A Proteção Jurídica do Design. Coimbra: Almedina, 2017. P. 719/722

diretamente da função, o que se protegeria não seria a forma estética, mas a forma funcional.

A segunda é que formas necessárias ao resultado técnico podem ser protegidas pelas patentes ou modelos de utilidade, se preenchidos os requisitos para tanto. Em terceiro lugar, se a forma útil não se encaixa em nenhum tipo de proteção, a cópia seria livre¹⁵².

Da leitura do dispositivo transcrito acima, vê-se que a palavra “exclusivamente” também foi ali colocada por opção do legislador tanto no Regulamento e na Diretiva quanto no CPI. A interpretação do termo “exclusivamente”, que consta no artigo 175º (6) al. “a” do CPI, é mais objetiva do que na parte de marcas tridimensionais. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência também entendem o termo “exclusivamente” como sujeito às duas interpretações a respeito da existência de formas alternativas, mas não há a necessidade de que sejam identificados os elementos “essenciais”, como o é no caso de marcas de forma¹⁵³.

A primeira corrente de interpretação, conhecida como *mandatory approach*, se refere à exclusão do registro por desenhos e modelos de formas que cujas características da aparência sejam imprescindíveis para cumprir a função técnica, ou seja, quando não existam outras formas para cumprir a mesma função. A segunda corrente, conhecida como *causative approach* é aquela em que devem ser excluídas de proteção quaisquer formas destinadas ao cumprimento de uma função, independente se existem outras formas que também se destinam à mesma função.

Como ressalta Pedro Sousa e Silva, a depender da corrente, o efeito no registro será diferente. No caso do *mandatory approach*, o registro de formas funcionais será permitido, enquanto no sistema do *causative approach* a forma só será protegida se não tiver sido adotada com propósito técnico¹⁵⁴. O EUIPO, no caso R2415/2018-3¹⁵⁵,

¹⁵² GONÇALVES, Luís Couto Gonçalves. Manual de Direito Industrial. 8º edição atualizada. Coimbra: Almedina, 2019, p. 149.

¹⁵³ O que é curioso, na medida em que os desenhos e modelos podem ser constituídos por produtos “resultantes das características de, nomeadamente, **linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do próprio produto e da sua ornamentação**” (art. 173 do CPI - grifamos), sendo que “produto” “designa qualquer artigo industrial ou de artesanato, incluindo entre outros, os componentes para montagem de um produto complexo, **as embalagens, os elementos de apresentação**, os símbolos gráficos e os caracteres tipográficos, excluindo os programas de computador” (art. 174º (1) do CPI - grifamos).

¹⁵⁴ SILVA, Pedro Sousa e. A Proteção Jurídica do Design. Coimbra: Almedina, 2017. p. 119.

¹⁵⁵ R2415/2018-3, a respeito do design n. 000141999-0005, decidido em 01/03/2023.

de março de 2023, rejeitou um pedido de declaração de nulidade de um desenho comunitário com base na seguinte alegação:

O registro comunitário contestado contém características de aparência que são puramente técnicas. Mas outras características, como a faixa de fundo amarela, a forma e a cor das etiquetas e o formato dos orifícios, não foi comprovado que são exclusivamente ditadas pela função técnica de uma fita de etiqueta de impressora.

A presença de designs alternativos, embora não decisiva, também pode ser considerada na avaliação do Artigo 8(1) do Community Design Regulation. A evidência apresentada mostra que existe uma alternativa à solução técnica fornecida pelo RCD contestado. O requerente de nulidade não conseguiu comprovar que todas as características de aparência do RCD contestado são exclusivamente ditadas por sua função técnica, e o pedido de nulidade com base no Artigo 25(1)(b) do CDR em conjunto com o Artigo 8(1) do CDR deve ser rejeitado por infundado.¹⁵⁶

Tal decisão demonstra que o entendimento do escritório europeu é de que a totalidade dos elementos deve ser funcional, para que o desenho seja considerado irregistrável e que a presença de formas alternativas pode auxiliar na avaliação da registrabilidade. Denota-se então uma preferência pelo *mandatory approach*.

2.2.4 A não-funcionalidade estética

A funcionalidade estética (ou *aesthetic functionality*) é uma teoria controversa, tida por alguns autores como uma previsão legal vazia, já que de difícil aplicação, tendo em vista sua subjetividade¹⁵⁷. A funcionalidade estética vem prevista no item (iii) do artigo 4º (1) (e) da Diretiva 2436/2015 bn e do artigo 209º (1) (c) do CPI português, que dispõem: “é recusado o registro, ou são passíveis de serem declarados nulos os registros relativos aos sinais constituídos por uma forma ou por outra característica que confira um valor substancial aos produtos”. Como não há previsão semelhante na lei brasileira, será tratada apenas da sua compreensão no Direito português e europeu.

¹⁵⁶ Tradução livre de: The contested RCD contains features of appearance that are purely technical but other features, e.g. the yellow backing strip, the form and colour of the labels and the shape of the holes, for which it has not been proven that they are solely dictated by the technical function of a printer label tape. The presence of alternative designs, albeit not decisive, can also be considered in the assessment of Article 8(1) CDR. The evidence submitted shows that there exists one alternative to the technical solution provided by the contested RCD. The invalidity applicant failed to establish that all the features of appearance of the contested RCD are solely dictated by its technical function and the application for invalidity under Article 25(1)(b) CDR in conjunction with Article 8(1) CDR is to be rejected as unfounded.

¹⁵⁷ SILVA, Pedro Sousa e. A Proteção Jurídica do Design. Coimbra: Almedina, 2017, p. 324.

Apesar de prevista na Diretiva e no CPI, a questão da funcionalidade estética não era bem esmiuçada, nem pelos Tribunais, nem pelo organismo de registro de marcas comunitárias¹⁵⁸. No estudo conduzido pelo Instituto Max Planck¹⁵⁹ a respeito do sistema europeu de proteção das marcas, o critério da funcionalidade estética foi abordado e sugeriu-se a revogação deste item. Neste estudo, elaborado a pedido da Comissão, o Instituto chegou à conclusão de que os artigos “são completamente insignificantes no que diz respeito a produtos cujo valor comercial reside total ou predominantemente na sua forma. Se for esse o caso, deverão permanecer excluídos da proteção”.

Pedro Sousa e Silva entende “o objetivo deste dispositivo é impedir que a mais-valia estética de um produto obtenha indiretamente a tutela reservada aos sinais distintivos”¹⁶⁰. Já Luís Couto Gonçalves entende que “o objetivo é o de avaliar até que ponto o valor estético essencial da forma ou de outra característica pode, por si só, determinar em grande medida o valor comercial do produto e a escolha do consumidor”¹⁶¹ e complementa que este dispositivo só se aplicaria à forma do produto e não da embalagem.

Joana Rita Polónio Rijo Macedo salienta que quando as características estéticas condicionam o valor do produto e quando configuram uma das razões principais para a compra daquele produto, então está-se diante de uma forma que confere valor substancial ao produto¹⁶².

¹⁵⁸ MACEDO, Joana Rita Polónio Rijo. Marcas de forma, funcionalidade e concorrência: uma análise da jurisprudência norte-americana e europeia. Coleção de estudos de direito intelectual, Tomo III. Coimbra: Almedina, 2018, p. 132

¹⁵⁹ Max Planck Institute of Intellectual Property and Competition Law. Study on the overall functioning of the European trademark system. Munique, 2011, p. 73. Sobre este tema, o estudo concluiu o seguinte: In view of those misgivings, it appears recommendable to delete Article 7 (1) (e) (iii) CTMR and Article 3 (1) (e) (iii) TMD. Of course, this does not mean that the competition concerns which underlie the first two subsections of Article 7 (1) (e) CTMR and Article 3 (1) (e) TMD are completely meaningless with regard to products the commercial value of which resides entirely or predominantly in their shape. If that is the case, they should remain excluded from protection. That result can be achieved by applying Article 7 (1) (b) or (c) CTMR and Article 3 (1) (b) or (c) TMD, based on the consideration that as long as the product is bought for its appearance without the appearance having become an indication of commercial origin, the shape is not to be regarded as distinctive. That principle could also be set out expressly, by stipulating that shapes determining the commercial value of the goods are excluded from protection, unless the shape has become distinctive through use.

¹⁶⁰ SILVA, Pedro Sousa e. A Proteção Jurídica do Design. Coimbra: Almedina, 2017, p. 325.

¹⁶¹ GONÇALVES, Luís M. Couto. Função distintiva da marca. Coimbra: Almedina, 1999. p. 208/209.

¹⁶² MACEDO, Joana Rita Polónio Rijo. Marcas de forma, funcionalidade e concorrência: uma análise da jurisprudência norte-americana e europeia. Coleção de estudos de direito intelectual, Tomo III. Coimbra: Almedina, 2018. P. 139.

A aplicabilidade deste conceito ao trade dress nos parece prejudicada na maioria das vezes, na medida em que o valor substancial do produto ou do estabelecimento que oferece o serviço não estará no trade dress. O trade dress, enquanto sinal visual, tem como objetivo intermediar a compra, mas não por sua estética, mas porque funciona como um canal de comunicação.

Ao contrário, se o trade dress de uma embalagem – e não o produto acondicionado - for o motivo de compra, então configurará um valor substancial. Por exemplo, no caso da embalagem de ovo para acondicionar frascos de perfume (Figura 4), eventualmente um comprador pode interessar-se pela embalagem, que poderá servir como porta-joias ou como elemento decorativo.

Figura 10 - Trade dress de embalagem de perfume com elemento em formato de ovo



Fonte: Imagem extraída de Granado, 2024¹⁶³

Adicionalmente, quando à ocorrência do fenômeno do secondary meaning em relação às marcas tridimensionais, o TJUE, no acórdão Benetton¹⁶⁴ já havia se manifestado em 2006 a respeito da não aplicabilidade deste fenômeno às marcas constituídas por formas que conferisse um valor substancial ao produto, ainda que tenha adquirido reconhecimento pelo uso seguido de campanhas publicitárias. Assim, a regra de irregistrabilidade não poderia ser afastada. Este entendimento foi mantido no caso Yoshida¹⁶⁵, para todos as alíneas do artigo 7º da Diretiva.

¹⁶³ GRANADO. Kit Ovo Minicolônia e Sabonete Chá Preto & Bergamota. Disponível em: https://www.granado.com.br/granado/catalog/product/view/_ignore_category/1/id/5169/s/kit-ovo-minicolonia-e-sabonete-cha-preto-bergamota/. Acesso em: 11 jan. 2024.

¹⁶⁴ TJUE. C-371/06. Benetton Group S.p.A. contra G Star International BV. 20/09/2007.

¹⁶⁵ C-421/15 P Yoshida Metal Industry Co. Ltd contra Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). 11/05/2017.

3 PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS

No capítulo anterior, foi apresentado que o trade dress é um objeto que reclama os mesmos requisitos de validade da marca, visto que também é um sinal semiológico e economicamente importante para a equacionalização da livre concorrência, seja no Brasil, seja em Portugal.

Assim, é que o trade dress deve ser dotado de distintividade, função primordial e essencialmente protegida pelo Direito, e deve ser não-funcional, isto é, seus elementos não devem desempenhar uma função técnica ou industrial relativa ao produto que visa distinguir. Neste capítulo, será abordada a proteção jurídica conferida ao trade dress no Brasil e em Portugal e demonstrando como ambos os ordenamentos tutelam o trade dress.

O arcabouço legislativo atual de propriedade industrial no Brasil começa com a assinatura e ratificação do acordo TRIPS/ADPIC pelo país, que foi obrigado pelo acordo a adequar sua legislação interna aos padrões mínimos de proteção à propriedade industrial. Tal fato gerou a revogação da Lei 5.772 de 1971, vigente até então, e originou a Lei 9.279 de 1996 (LPI), que estabelece regras a respeito da propriedade industrial e da repressão à prática de atos de concorrência desleal. Além do TRIPS/ADPIC, está vigente no Brasil desde 1992 a CUP, por meio do Decreto 635, que promulgou a revisão de Estocolmo de 1967.

A legislação brasileira, como veremos, não prevê a proteção do trade dress de forma expressa, mas dá margem à aplicação pela doutrina e da jurisprudência, de modo que a tutela deste direito acaba ocorrendo pelas normas de repressão à prática de atos de concorrência desleal, em razão da previsão contida no artigo 209 da LPI. Contudo, os problemas originados pela eventual combinação de artigos ou pela aplicação da regra geral de repressão à concorrência desleal faz com que os titulares de um trade dress não gozem dos direitos garantidos àqueles que detém um direito privativo, presumidamente válido quando registrado no INPI.

Por isso, o objetivo deste capítulo, no que tange à legislação brasileira, é compreender como o direito de marcas, das normas de repressão à concorrência desleal e do desenho industrial, protegem – se protegem – e quais são os problemas originados por essa proteção.

Já no que tange ao ordenamento português, o arcabouço da legislação atual de propriedade industrial tem tripla origem: no direito nacional, após modificações

efetuadas em cinco Códigos da Propriedade Industrial, o Direito Europeu, com base nas Diretivas e Regulamentos da União Europeia em matéria de propriedade industrial; e o Direito Internacional, pois também estão vigentes os dispositivos da CUP e do TRIPS/ADPIC, na medida em que Portugal também foi signatário originário tanto da CUP quanto da OMC.

Em Portugal, a legislação trata da aparência visual de um produto, serviço ou embalagem, e os dispositivos que definem os conceitos de marca e desenho industrial são suficientemente amplos a ponto de abarcar a proteção deste bem. No mais, o INPI neste país também não limita o registro a algumas espécies de marca, como faz o INPI no Brasil.

Por isso, o objetivo deste capítulo no que tange à legislação portuguesa, é compreender como o direito de marcas, da concorrência desleal e do desenho industrial protegem o trade dress e se essas proteções se sobrepõem ou podem ser consideradas subsidiárias umas às outras.

O capítulo foi dividido em três partes acerca da proteção jurídica: Direito de Marcas, normas de repressão à concorrência desleal e Desenho Industrial. Cada um dos capítulos é composto de uma introdução e pelo menos dois subitens, referentes ao Direito brasileiro e ao Direito português. Passaremos, inclusive, pelo fundamento constitucional de proteção à propriedade intelectual.

3.1 PELO DIREITO DE MARCAS

A marca é “a personalidade ou identidade de um produto, serviço ou de uma organização, derivada da percepção do consumidor de atributos tangíveis e intangíveis”¹⁶⁶. Em outras palavras, a marca é um canal de comunicação¹⁶⁷ com o consumidor, que cria uma memória identificadora durante a sua decisão de compra, em razão da experiência prévia que teve com o produto ou serviço que carrega aquele

¹⁶⁶ ARNOLD, D. *The Handbook of Brand Management*. 1st ed. Wakefield, MA: The Economists Books, 1992, p. 15.

¹⁶⁷ GRUNERT, K. Automatic and Strategic Processes in Advertising Effects. *Journal of Marketing*, vol. 60, 1996, p. 88-101, p. 93-94.

sinal. Marcas podem ser constituídas por diversos elementos, como aromas, sons, e uma numerosa combinação de elementos visuais, tal como ocorre com o trade dress.

Algumas teorias justificam a proteção das marcas pelo ordenamento jurídico, seja brasileiro, seja português. Em especial, porque enquanto marca, o trade dress desempenha um papel econômico preponderante no mercado, fazendo girar a roda de inovação, do investimento e da compra.

A Teoria Utilitarista poderia justificar a proteção das novas marcas em razão justamente da sua importância econômica: benefícios de propriedade industrial concedidos pelo Estado maximizam os estímulos à inovação e desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, as marcas geram eficiência, pois diminuem os custos do tempo de procura por um produto ou serviço, de modo que o consumidor aloca melhor o seu tempo em atividades produtivas¹⁶⁸. As marcas não tradicionais disponibilizam ao consumidor novas formas de informação e novos links cognitivos que melhoram o processo decisório de compra¹⁶⁹.

A segunda teoria que pode justificar a proteção das marcas é a do Trabalho, na medida em que sinais distintivos são criações intelectuais, pois o criador do sinal efetivamente empregou um pouco da sua criatividade e originalidade¹⁷⁰, eventualmente artísticas, fruto do esforço humano. Dessa forma, a sua concessão é a recompensa pelo trabalho efetuado¹⁷¹.

Independentemente da teoria que justifique a proteção das marcas não-tradicionais, fato é que em alguns ordenamentos, como no caso da União Europeia, Portugal e dos EUA, a legislação acompanhou a evolução e revolução sensorial das marcas, e adaptaram seus textos internos para ser possível o registro desses novos sinais.

No Brasil, ao contrário, apesar de a Lei permitir uma interpretação extensiva - no nosso entendimento -, ainda há a restrição de que o sinal seja visualmente perceptível para que ocorra o seu registro, bem como há uma restrição feita pelo INPI das espécies de marcas registráveis. Serão apresentados a seguir as particularidades

¹⁶⁸ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. A proteção das marcas visualmente perceptíveis. Rio de Janeiro: Juruá Editora, 2021, p. 125/126

¹⁶⁹ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. A proteção das marcas visualmente perceptíveis. Rio de Janeiro: Juruá Editora, 2021, p. 129.

¹⁷⁰ FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. 2ª Edición. Madrid: Marcial Pons, 2004, p. 29.

¹⁷¹ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. A proteção das marcas visualmente perceptíveis. Rio de Janeiro: Juruá Editora, 2021, p. 130

da LPI, no Brasil, e do CPI, em Portugal, no que tange à possibilidade de tutela do trade dress pelas normas referentes às marcas.

3.1.1 No Direito brasileiro

Atualmente, a previsão de proteção às marcas e outros sinais distintivos estão no artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal, promulgada em 1988, oito anos antes da Lei 9.279 de 1996, a atual lei que regula a Propriedade Industrial no Brasil (LPI). A LPI seguiu a tendência da Constituição Federal que, por sua vez, ao permitir a proteção de “outros sinais distintivos”, resgatou a história da proteção dos rótulos e embalagens no Brasil.

No século XIX, em razão de uma disputa judicial envolvendo duas empresas fabricantes de tabaco¹⁷², foi promulgado o primeiro decreto a respeito da proteção marcária, o Decreto 2.682 de 1875 que regulava “o direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio”. Logo no primeiro artigo, o decreto dispunha que a marca poderia consistir em “invólucros de toda a espécie”, além de outros sinais¹⁷³:

Art. 1º E' reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio com signaes que os tornem distinctos dos de qualquer outra procedencia. A marca poderá consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma fórma distinctiva, no da firma ou razão social, ou em quaesquer outras denominações, emblemas, **estampas**, sellos, sinetes, carimbos, relevos, **involucros de toda a especie, que possam distinguir os productos da fábrica, ou os objectos de commercio.** (grifos inexistentes no original).

¹⁷² A primeira Lei de Marcas no Brasil surgiu em razão de um conflito judicial envolvendo as empresas Meuron e Cia., que era titular da marca Rapé Areia Preta e estava processando a firma Moreira e Cia, empresa brasileira com sede na Bahia. A empresa brasileira fabricava, à época, tabaco e a identificava seu produto em seu rótulo como Rapé Areia Parda. Meuron e Cia, empresa autora, cliente de Ruy Barbosa, apesar de vitoriosa em primeira instância, teve o processo anulado em razão de não existir no Brasil lei que punisse tal tipo de conduta. Assim é que a empresa Meuron e Cia. Trabalhou junto ao Poder Legislativo para a elaboração de um projeto de lei que culminou com a promulgação da primeira Lei de Marcas. CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de propriedade industrial, volume I: Da propriedade industrial e do Objeto dos Direitos. 2ª ed., atual.: BARBOSA, Denis Borges; e SILVEIRA, Newton. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2010, p. 8.

¹⁷³ REZENDE, Livia. Lazzaro. A circulação de imagens no Brasil oitocentista: uma história com a marca registrada. In CARDOSO, Rafael (Org.). O design brasileiro: antes do design: aspectos da história gráfica, 1870-1960. São Paulo: Cosac Naify, 2005.

Com a nova prática de registrar as marcas nas juntas comerciais, a partir de 1875, os rótulos passaram a exibir imagens de fábricas, mostrando a pujança econômica do titular.¹⁷⁴

Na sequência de leis e códigos que foram promulgados após 1875¹⁷⁵, somente na LPI de 1996 é que o legislador delimitou mais expressamente a possibilidade de registro de marcas aos sinais visuais. Nas demais leis e decretos anteriores, o registro de sinais diferenciadores da indústria e do comércio tinham o registro permitido, pois a definição era mais genérica, o que nos faz inferir que até mesmo outras formas de apresentação eram permitidas. Cita-se como exemplo o artigo 19, parágrafo primeiro da Lei 5.424 de 1905, que dispunha:

Art. 19. Será admittido a registro como marca de industria e de commercio tudo aquillo que a lei não prohiba e faça differençar o objecto de outros identicos ou semelhantes de proveniencia diversa, ainda mesmo qualquer nome, denominação necessaria ou vulgar, firma ou razão social, letra ou cifra, comtanto que revistam fôrma distinctiva. § 1º A enumeração feita neste artigo é puramente enunciativa ou exemplificativa e não taxativa, podendo a marca de industria e de commercio ser constituída, por todo e qualquer signal ou meio material capaz de differençar os objectos de outros identicos ou semelhantes de proveniencia diversa, observada a limitação do art. 21 do presente regulamento. (redação original).

A LPI atual prevê – de forma parcialmente acertada¹⁷⁶ – que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (artigo 122). Ainda, define como marca de produto ou serviço aquela “quela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa” (inciso I do artigo 122, conforme visto no capítulo I). Como ressalta Pedro Vilhena¹⁷⁷, a LPI previu ao menos três requisitos

¹⁷⁴ CAVALCANTI, Pedro; CHAGAS, Carmo. História da embalagem no Brasil. São Paulo: Grifo, 2006. P. 35.

¹⁷⁵ O primeiro corpo normativo que regulamentou a proteção das marcas no Brasil foi o Decreto 2682 de 1875, seguido da Lei 3346 de 1887, seguido da Lei 5424 de 1905 (que aprovou o regulamento para execução da lei n. 1236, de 24 de setembro de 1904, sobre marcas de fábrica e de comércio). O tema de marcas foi posteriormente incorporado ao Código da Propriedade Industrial, Lei 5772 de 1971, que foi revogado pela Lei da Propriedade Industrial atual, Lei 9279 de 1996.

¹⁷⁶ Como ressalta Pedro Vilhena, “a escolha do legislador não nos parece a ideal, uma vez que nega proteção a uma considerável gama de sinais., destoando da tendência mundialmente verificada da aceitação da elegibilidade ao registro marcário de sinais olfativos, sonoros, tácteis e gustativos”. NETO, Pedro Paulo Machado Vilhena. Mecanismos de proteção às marcas não tradicionais no Brasil. Monografia. Especialização Lato Sensu em Propriedade Imaterial. Escola Superior de Advocacia da OAB-SP. 2009, p. 28.

¹⁷⁷ NETO, Pedro Paulo Machado Vilhena. Mecanismos de proteção às marcas não tradicionais no Brasil. Monografia. Especialização Lato Sensu em Propriedade Imaterial. Escola Superior de Advocacia da OAB-SP. 2009, p. 28.

ao registro da marca ou de outros sinais distintivos: a) que eles sejam distintivos; b) que sejam visualmente perceptíveis; e c) que não estejam contidos nas proibições legais.

Em uma interpretação mais extensiva do artigo 122 da LPI, seria possível compreender que o trade dress, admitido também como sinal distintivo visualmente perceptível, poderia ser registrado no Brasil. Quanto à distintividade, já foi visto no capítulo II que o trade dress também tem como requisito a verificação da sua distintividade e da não-funcionalidade.

No artigo 124, que cuida dos motivos de recusa do registro, não há qualquer vedação ao registro da aparência geral do produto, sua embalagem, linhas, contornos, ornamentos, ou mesmo a aparência geral de um ambiente. Também não há na lei qualquer dispositivo que limite o registro de sinais que não sejam compostos apenas por nomes, figuras, nomes e figuras, e formas. Assim é que, a princípio, no nosso entender, o trade dress poderia ser registrável no Brasil, se for considerado como um sinal visualmente perceptível.

Embora não limitadas ou exemplificadas pela lei, é o INPI quem determina as formas de apresentação das marcas passíveis de registro, e o trade dress não se encontra dentre elas:

2.3 Formas de apresentação: No que se refere às formas gráficas de apresentação, as marcas podem ser classificadas em nominativa, figurativa, mista e tridimensional:

Marca nominativa, ou verbal, é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa.

Marca figurativa ou emblemática é o sinal constituído por: Desenho, imagem, figura e/ou símbolo; qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo; Palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe etc.; Ideogramas, tais como o japonês e o chinês.


Marca tridimensional é o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Para ser registrável, a forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico.

Considera-se marca de posição aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que a aplicação do sinal na

referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.¹⁷⁸

O fato de o INPI não regulamentar as técnicas necessárias para esse tipo de registro acaba por também impedir a correta fruição do direito de impedir o uso por terceiros não autorizados, ou mesmo que terceiros se valham das exceções previstas no artigo 132 da LPI. Por isso, a diretriz do próprio órgão responsável pela concessão dos registros de marca no Brasil faz com que numerosos titulares depositem pedidos compostos pelos rótulos de seus produtos, sem as informações técnicas, ou formas plásticas contendo ornamentos¹⁷⁹ (Tabela 1).

Tabela 1 - Tabela de formas de registro de um trade dress no INPI do Brasil

Registro n. 924777125	Registro n. 924776730	Trade dress original
		

Fonte: INPI, 2024

Tais pedidos são feitos na modalidade mista, figurativa ou apenas o elemento tridimensional, visando proteger elementos separados, mas que - na minha opinião - não permitem a correta proteção em solo brasileiro. Uma vez definidos como marcas 2D e não 3D, como geralmente o são, não permitem o registro de decorações e ambientes internos ou externos. O registro de elementos separados faz com que o uso daquele sinal seja diferente daquele que fora registrado, o que gera problemas de uso e, eventualmente, pode levar à caducidade do sinal, já que ele não é usado exatamente da maneira constante do certificado de registro.

¹⁷⁸ BRASIL, INPI. Manual de Marcas do INPI. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em: 26 nov. 2023.

¹⁷⁹ VILHENA, P. Registrability of Nontraditional Trademarks in Brazil: Current Situation and Perspectives. *The Trademark Reporter: The Law Journal of Trademark Association (INTA)*, v. 106, n. 5, september - october, 2016, p. 946.

O registro como marca tridimensional também não protege por completo o trade dress de um produto, na medida em que o INPI define a marca tridimensional como a “forma plástica”, ou seja, “formato do objeto em suas três dimensões, sua configuração/constituição física”. Assim, não é permitida a inclusão no pedido de registro de marcas desse tipo ornamentos, cores, texturas, figuras e qualquer outro elemento que possa fazer parte de um trade dress. Por isso, esta proteção também é limitada, apesar de permitir o registro de obras arquitetônicas e prediais¹⁸⁰.

Por outro lado, os artigos 189 e 190 da LPI tipificam os crimes de infração ao registro de marca. O termo “registro” não foi colocado ali sem um objetivo específico. Tais dispositivos impõem a sanção de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa para aqueles que, no caso do artigo 189, reproduzam ou imitem¹⁸¹ de forma desautorizada a marca **registrada** do titular. A mesma sanção é imposta a quem altera marca **registrada** de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

No caso do artigo 190, a punição é para quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, no todo ou em parte; ou produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem. Um trade dress, **não registrado**, não goza da presunção relativa de validade do registro, como ocorre com as marcas nominativas, figurativas, mistas, tridimensionais e de posição. E tal situação gerará reflexos no *enforcement* do direito a este bem, que não gozará das infrações previstas nos artigos supracitados.

Em que pese a ausência de vedação ao registro do trade dress pela lei, e ainda que nenhum dos elementos que compõem o trade dress tenha sido registrado

¹⁸⁰ NETO, Pedro Paulo Machado Vilhena. Mecanismos de proteção às marcas não tradicionais no Brasil. Monografia. Especialização Lato Sensu em Propriedade Imaterial. Escola Superior de Advocacia da OAB-SP. 2009, p. 40.

¹⁸¹ Como bem ressalta Laetitia Alice Pablo D’Hanens e Ana Carolina de Azevedo, “(...) o legislador estabeleceu regimes de tratamento diferentes para os casos de reprodução e imitação: enquanto no primeiro não há qualquer indicação de que a conduta de reprodução do sinal esteja atrelada ao risco de confusão - a redação parece englobar também os casos em que a marca reproduzida é utilizada em outros segmentos de mercado - na imitação, o tipo normativo carrega um aspecto de subjetividade à conduta, ao vinculá-la ao risco de confusão, em observância ao princípio da especialidade. No caso de alteração da marca registrada, o espectro legal também é abrangente, bastando que o produto esteja em circulação no mercado para que o crime se consuma.” D’HANENS, Laetitia Alice Pablo. AZEVEDO, Ana Carolina de. Violação de marca, trade dress e aproveitamento parasitário (arts. 189 e 190). In Comentários à Lei de Propriedade Industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres. Cood. Kone Prieto Furtunato Cesario, Neide Bueno, Tayná Carneiro e Veronica Lagassi. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2023, p. 337.

separadamente pelos meios regulamentados pelo INPI¹⁸², doutrina e jurisprudência convergiram que sua proteção se daria por meio das normas de repressão aos atos de concorrência desleal, em especial aquelas dos artigos 195, inciso III e 207 da LPI.

A tutela por esta via, no entanto, se tornou um apoio, visto que as normas relativas ao registro de marca permitem o registro do trade dress visualmente perceptível, mas a ausência de regulamentação pelo INPI o coloca dentro da seara das marcas de fato, tuteladas pela concorrência desleal em razão da previsão do artigo 209 da LPI. Esta proteção também não tutela por completo o trade dress.

3.1.2 No Direito português

A Diretiva 2436/2015 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, que tratam do direito de marcas, são reflexos da tentativa de harmonização da legislação nacional, que já vinha ocorrendo desde o Acordo de Madrid e Protocolo de Madrid, que instituiu o registro nacional das marcas. O primeiro possuía alguns dispositivos de adoção obrigatória em cada um dos Estados Membros, que teve prazo para sua incorporação, e o segundo trata da criação de uma marca comunitária, cuja concessão se dá pelo Instituto da Propriedade Industrial da União Europeia (EUIPO)¹⁸³.

Já nos Considerandos Iniciais da Diretiva 2015/2436 é possível identificar que o objetivo das alterações era adequar o direito de marcas à Era da Internet, modernizando o sistema de proteção e facilitando ainda mais o mercado interno, uma vez que algumas disposições do direito de marcas criavam entraves à livre circulação de mercadorias no território comum (Considerando (2), (6) e (8)).

A Diretiva trouxe uma inovação que foi posteriormente incorporada à legislação portuguesa (no artigo 208^o¹⁸⁴ do CPI), no que tange à determinabilidade das marcas.

¹⁸² D'HANENS, Laetitia Alice Pablo. AZEVEDO, Ana Carolina de. Violação de marca, trade dress e aproveitamento parasitário (arts. 189 e 190). In Comentários à Lei de Propriedade Industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres. Cood. Kone Prieto Furtunato Cesario, Neide Bueno, Tayná Carneiro e Veronica Lagassi. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2023, p. 340. As autoras ainda salientam que a proteção via concorrência desleal seria suficiente, opinião da qual discordamos.

¹⁸³ VICENTE, D. M. A tutela internacional da propriedade intelectual. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2019, p. 150-151.

¹⁸⁴ Podem constituir marcas todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, ou desenhos, letras, números, cores, a forma da embalagem do produto ou sons, na condição de que tais sinais: a) sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas; e b) possam ser representados no registo de uma forma que permita às autoridades competentes e ao

Retirou-se o único requisito de representação gráfica¹⁸⁵ para permitir que a marca fosse representada de forma a permitir a correta identificação. Assim, o CPI passou, na esteira da Diretiva, a proteger as marcas ditas tradicionais e não-tradicionais.¹⁸⁶

Do artigo 208º do CPI é possível extrair que:

a marca pode ser constituída por **um sinal ou conjunto de sinais** suscetíveis de representação gráfica, **nomeadamente** palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da respectiva embalagem, ou por **um sinal ou conjunto de sinais** que possam **ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso**, o objeto da proteção conferida ao titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outra empresa (grifamos)

Verifica-se que os requisitos para registrabilidade do sinal são três: ser um sinal ou conjunto de sinais, ser capaz de ser representado adequadamente de modo a permitir a determinação do direito do titular, e que seja distintivo. Verifica-se que, apesar de exemplificar as formas de apresentação da marca passíveis de registro, o artigo 208º não consagrou o trade dress de forma independente.

Contudo, entende-se que preenchidos os requisitos do artigo 208º, o trade dress é passível de registro no INPI como marca¹⁸⁷, desde que possa ser representado de forma adequada e possa identificar a origem do produto ou serviço. Inclusive, o próprio manual de marcas do INPI permite a inclusão de outros elementos junto da forma, todos registrados como marcas tridimensionais¹⁸⁸.

No mais, esta compreensão também advém do fato de que o artigo 233º do CPI veda o registro de marca que constitua “reprodução ou imitação de determinado aspecto exterior, nomeadamente de embalagem, rótulo (...) comprovadamente usado por outrem (...)”. Assim é que, por indução, o entendimento é de que o trade dress é

público determinar, de forma clara e precisa, o objeto claro e preciso da proteção conferida ao seu titular.

¹⁸⁵ SILVA, P. S. op. cit., p. 249-250.

¹⁸⁶ Esse conceito de marca encontra referência no considerando número 13, em que a Diretiva estabelece que é necessário que o sinal seja representado de forma “clara, precisa, autônoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva”, consistindo numa representação adequada e considerando a tecnologia disponível.

¹⁸⁷ Pedro Sousa e Silva não concorda com este posicionamento, pois afirma que: Em Portugal, o trade dress não goza de uma tutela própria, beneficiando apenas de uma proteção fragmentada, dispersa por várias disciplinas e diplomas legais. SILVA, Pedro Sousa e. A Proteção Jurídica do Design. Coimbra: Almedina, 2017, 47. Já Carlos Olavo, como também cita Pedro Sousa e Silva, é da minha mesma opinião. OLAVO, Carlos. A proteção do trade dress. In Revista de Direito Industria, vol V. Coimbra: Almedina/APDI, 2008. P. 446/447.

¹⁸⁸ Disponível em: <https://inpi.justica.gov.pt/Saber-PI/Saber-mais-sobre-PI/Marca>. Acesso em: 31 mar. 2024.

registrável como marca. Pode-se citar como exemplos, inclusive, os abaixo, registrados no INPI português (Figuras 11 e 12), mesmo antes do atual CPI.

Figura 11 - Espelho do registro da marca tridimensional n. 050000331881, registrada no INPI de Portugal



Fonte: TM View, 2024.

Figura 12 - Espelho do registro da marca tridimensional n. 050000496120, registrada no INPI de Portugal



Fonte: TM View, 2024.

A compreensão também está de acordo com a Diretiva e o Regulamento 2017/1001, uma vez que os artigos 3º da Diretiva e 4º do Regulamento dispõem – de forma exemplificativa - que constituem marca “todos os sinais, **nomeadamente** palavras, incluindo nomes de pessoas, ou desenhos, letras, números, cores, a forma ou da embalagem do produto ou sons (...)” desde que esses sinais distingam o produto ou serviço e sejam suscetíveis de representação adequada. O mesmo ocorre no artigo

208° do CPI. Assim é que, sendo registrado, o trade dress goza da proteção contra as infrações às marcas, crimes previstos nos artigos 320ª do CPI.

3.2 PELA CONCORRÊNCIA DESLEAL

Onde tiver competição, haverá agentes econômicos tentando tomar vantagem às custas do concorrente mais antigo e mais bem-sucedido. Por isso existem as normas de repressão à prática de concorrência desleal. Segundo Stephen Ladas, os modelos modernos de fazer negócio estão muito mais suscetíveis aos perigos de terem seu *goodwill* ou seu relacionamento com o consumidor afetado¹⁸⁹.

Uma economia de mercado pressupõe que seus agentes econômicos serão capazes de galgar posições e vantagens competitivas por meio da qualidade e do menor preço dos produtos e serviços ofertados. Desse modo, com o aumento da disputa, cria-se um ambiente favorável ao estímulo da inovação e eficiência. Para que tudo isso funcione de forma orquestrada, é necessário que esta economia de mercado interfira, mesmo que minimamente, na conduta dos seus agentes, visto que relegar uma economia à competência irrestrita aumenta as condutas que danificam a estrutura do mercado. Assim, é que sem a devida regulação, os agentes estariam mais propícios a condutas danosas, parasitas e enganosas ao público¹⁹⁰.

As normas relativas à proibição de práticas de concorrência desleal visam justamente à regulamentação do mercado que permita certa previsibilidade dos concorrentes, na medida em que todos devem respeitar a cultura e a estrutura de competição em determinado segmento¹⁹¹. A deslealdade é justamente “a utilização daqueles (atos) que superam a barreira do aceitável, lançando mão de meios

¹⁸⁹ LADAS, Stephen P. Patents, trademarks and related rights. National and International Protection. Vol. III. Cambridge, EUA: Harvard University Press, 1075, p. 1677.

¹⁹⁰ CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. Derecho de la competencia desleal. Editora Heliasta, Grupo Claredad: Argentina, 2014, p 29.

¹⁹¹ VICENTE, Dario Moura. A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual. 2° ed. Revista e atualizada. Almedina: Coimbra, 2019. P. 369.

desonestos”¹⁹². É “um ato resultante da violação de normas e de usos honestos, que seja suscetível de repreensão e que venha ou possa vir a causar prejuízo”¹⁹³.

G.H.C. Bodenhausen esclarece que a desonestidade, em matéria de concorrência desleal, deve ser interpretada de acordo com a cultura de cada localidade e, inclusive, práticas internacionais:

Os vários países da União têm diferentes conceitos do que deve ser entendido por “concorrência desleal”. Diversos atos são considerados atos de concorrência desleal em um ou mais países, mas não são considerados assim (ou são considerados apenas em algumas circunstâncias) em outros. (...) Qualquer ato de competição deve ser considerado desleal se contrário às práticas honestas na indústria ou no comércio. Esse critério não está limitado às práticas honestas existentes no país onde a proteção contra a concorrência desleal é procurada. As autoridades judiciárias e administrativas desse país também devem levar em consideração as práticas honestas no comércio internacional¹⁹⁴.

A CUP, internalizada no Brasil pelo Decreto 635 de 1992 e em Portugal pela Carta de Lei de 17 de abril de 1884, foi o primeiro tratado multilateral que tinha como objetivo resolver os conflitos entre os nacionais e os estrangeiros em matéria de propriedade industrial¹⁹⁵, e criou “as bases do sistema internacional em matéria de concorrência desleal”¹⁹⁶. Já o acordo TRIPS/ADPIC de 1994, apesar de não estabelecer regras gerais acerca da concorrência desleal, obrigou os Estados-membros a conformarem sua legislação ao que fora disposto na CUP, em seu artigo 10°-bis¹⁹⁷. Ambos os tratados, mas em especial a CUP, serviram de norte às legislações do Brasil e de Portugal nesta matéria.

¹⁹² COELHO, Fabio Ulhoa. Tratado de Direito Comercial, Vol. 6. Estabelecimento empresarial, propriedade industrial e direito da concorrência. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 475.

¹⁹³ COELHO, Fabio Ulhoa. Tratado de Direito Comercial, Vol. 6. Estabelecimento empresarial, propriedade industrial e direito da concorrência. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 478.

¹⁹⁴ Tradução livre de: “*The various countries of the Union have different concepts of what is to be understood by "unfair competition." Several acts are considered to be acts of unfair competition in one or more countries, but not-or only in special circumstances-in other countries. (...)Any act of competition will have to be considered unfair if it is contrary to honest practices in industrial or commercial matters. This criterion is not limited to honest practices existing in the country where protection against unfair competition is sought. The judicial or administrative authorities of such country will therefore also have to take into account honest practices established in international trade.*” BODENHAUSEN, G. H. C. Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property as revised at Stockholm in 1967. p. 144.

¹⁹⁵ SILVA, Alberto Luís Camelier da. Concorrência desleal: atos de confusão. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 110/111.

¹⁹⁶ VICENTE, Dario Moura. A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual. 2° ed. Revista e atualizada. Almedina: Coimbra, 2019, p. 211

¹⁹⁷ VICENTE, Dario Moura. A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual. 2° ed. Revista e atualizada. Almedina: Coimbra, 2019, p. 213.

Como já visto no item anterior, a legislação brasileira de propriedade industrial tem uma estrutura codificada e inclui as normas de repressão à concorrência desleal em seu corpo normativo. Além disso, a própria Constituição Federal dita os fundamentos básicos para a repressão à deslealdade, que são justamente a livre iniciativa e a observação do princípio da livre concorrência, respeitados os limites legais (artigo 170, inciso IV da Constituição Federal).

Em Portugal, a Constituição da República Portuguesa também garante a livre produção intelectual, artística e científica (artigo 42º) e determina a proteção da propriedade privada (artigo 62º). Dentre as incumbências prioritárias do Estado (artigo 81º (f)), estão garantir a concorrência equilibrada e a reprimir os atos lesivos ao interesse geral.

Além disso, em Portugal, por conta da transposição da Diretiva 2005/29/CE, de 11 de maio de 2005, o instituto da concorrência desleal ganhou uma nova dimensão, que é aquela relativa à proteção dos consumidores. Está em vigor, então, juntamente com o atual CPI, o Decreto-Lei 57/2008 que determinou a regulamentação das práticas comerciais desleais. Por conta da força da Diretiva, Portugal obrigou-se a dar mais força aos consumidores, instaurando um mercado mais transparente e forçando as empresas a não praticarem condutas abusivas ou enganosas.¹⁹⁸ Assim é que, nas palavras de Adelaide Menezes Leitão:

Assim, a nova disciplina sobre práticas comerciais desleais não pode ser apenas vista como um puro direito de consumo de mera protecção do consumidor, mas antes como uma disciplina de ordenação do mercado, que protege directamente consumidores e indirectamente os concorrentes¹⁹⁹.

Por outro lado, apensar da clara importância do instituto da concorrência desleal e da necessidade de regulamentação do mercado, uma das questões controversas que surgem é se dentro das práticas desleais poderiam ser incluídas às infrações aos direitos de propriedade industrial, visto que tais infrações são

¹⁹⁸ LEITÃO, Adelaide Menezes. Práticas comerciais desleais como impedimento à outorga de direitos industriais? In Revista de Direito Industrial. Vol. VII. Coimbra: Almedina, 2010, p. 268/271.

¹⁹⁹ LEITÃO, Adelaide Menezes. Práticas comerciais desleais como impedimento à outorga de direitos industriais? In Revista de Direito Industrial. Vol. VII. Coimbra: Almedina, 2010, p. 272.

consideradas condutas econômico-concorrenciais²⁰⁰. Nuno Sousa e Silva afirma que está em causa saber se há uma relação de especialidade ou subsidiariedade²⁰¹.

Este questionamento está intimamente relacionado ao trade dress na medida em que este é um sinal distintivo protegível. É de se pensar se na ausência de registro, seja em Portugal, seja no Brasil, as regras de repressão à prática de concorrência desleal seriam adequadas à sua tutela.

No Brasil, a LPI dispõe no artigo 2º que “a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial (...) efetua-se mediante: V - repressão à concorrência desleal”. Em uma interpretação literal, parece-nos que as normas repressivas da deslealdade são anteriores às normas que reprimem as infrações aos direitos de exclusivo. Isso porque o artigo 2º, que está dentro das disposições preliminares, não menciona, em nenhum momento, que a proteção se dará também pela repressão às contrafações, infrações e imitações.

Para João da Gama Cerqueira, “todo o edifício da propriedade industrial repousa no princípio ético da concorrência desleal, que constitui o fundamento e a razão das suas leis”.²⁰² Desse modo, a concorrência desleal seria o fundamento do sistema de proteção à propriedade industrial. Na Argentina, Guillermo Cabanellas de las Cuevas, salienta que:

Embora historicamente a teoria dos ativos intangíveis esteja intimamente ligada ao direito da concorrência desleal, a figura dos bens imateriais é mais problemática na aplicação neste campo jurídico do que no dos direitos de propriedade intelectual. Isto tem a ver com a técnica jurídica inerente a estes direitos (...) Nos casos de patentes, marcas e outros direitos de propriedade intelectual, os direitos subjetivos são determinados relativamente a um objeto intangível, que serve de base para estabelecer as obrigações que terceiros devem assumir em matéria de propriedade intelectual. (...) Por outro lado, no domínio da concorrência desleal, muitas vezes não é possível especificar os objetos protegidos de forma que possam ser classificados como ativos intangíveis²⁰³.

²⁰⁰ SILVA, Nuno Sousa. In Código da Propriedade Industrial Anotado. Coord. Luís Couto Gonçalves. Almedina: Coimbra, 2022. p. 1173.

²⁰¹ SILVA, Nuno Sousa. In Código da Propriedade Industrial Anotado. Coord. Luís Couto Gonçalves. Almedina: Coimbra, 2022, p. 1179.

²⁰² CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Revista Forense 1946, v. 1 parte I p. 8/9.

²⁰³ CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. PALAZZI, Pablo. HERRERO, Andrés Sanches. SEREBRINSKY, Diego H. Derecho de la competencia desleal. Argentina: Editorial Helialista SRL, 2014, p. 40. Tradução livre de: Pese a que historicamente la teoría de los bienes inmateriales se encuentren íntimamente ligada al Derecho de la competencia. Desleal, la figura de bienes inmateriales es de aplicación más problemática en ese campo jurídico que en el de los derechos de la propiedad intelectual. Ello responde a la técnica jurídica propia de esos derechos (...) En los casos de patentes, marcas y otros derechos de propiedad intelectual, se determinan derechos subjetivos respecto de un

Denis Borges Barbosa também salienta que:

A existência de direito exclusivo não exclui as pretensões relativas à concorrência desleal; o magis da exclusividade não exclui o minus da tutela à concorrência. Embora se encontrem eminentes argumentos no sentido que o nega, fato é que a concorrência desleal (técnica ou metaforicamente) se acha correntemente cumulada na jurisprudência dos nossos tribunais. Tal se dá, especialmente, levando em conta os aspectos que excedem aos limites do direito exclusivo, ou como agravante da lesão de direito abstrata.²⁰⁴

Já em Portugal, Adelaide Menezes Leitão entende que “os pressupostos da tutela dos direitos privativos são completamente diferentes dos da concorrência desleal”²⁰⁵ e que “a atribuição de exclusividade através da concorrência desleal a bens imateriais, insusceptíveis em absoluto de proteção jurídica exclusiva, constituiria violação ao princípio da tipicidade”²⁰⁶. Acrescenta, ainda, que apesar de parte da doutrina defender que se trata de ramos e tese autônomos, possuem finalidade convergente, que é a do não fomento à deslealdade. A princípio, esta é também a minha opinião.

Feita esta introdução, considerando que o trade dress é um sinal distintivo, a sua reprodução ou imitação poderiam ser consideradas atos desonestos e desleais, passíveis de tutela pela concorrência desleal, seja no Brasil, seja em Portugal? Quais são os problemas decorrentes da tutela por este instituto? A seguir, serão demonstrados a situação pormenorizada de cada ordenamento jurídico e como o instituto pode contribuir com a tutela deste ativo intangível.

3.2.1 No Direito brasileiro

No Brasil, as normas relativas à repressão à prática de atos de concorrência desleal encontram-se previstas no artigo 195 da LPI, que, ao contrário de Portugal,

objeto inmaterial, que sirven de base para establecer las obligaciones que los terceros en general tienen en materia de propiedad intelectual. (...) En cambio, en el campo de la competencia desleal, frecuentemente no es posible precisar objetos protegidos, de manera tal que puedan ser calificados como bienes inmateriales.

²⁰⁴BARBOSA, Denis Borges. A doutrina da concorrência. 2022. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2835629/mod_resource/content/1/Denis%20Borges%20Barbosa.pdf. Acesso em: 30 nov. 2023.

²⁰⁵ LEITÃO, Adelaide Menezes. Imitação servil, concorrência parasitária e concorrência desleal. In Revista de Direito industrial, vol. I. Almedina: Coimbra, 2001, p. 129.

²⁰⁶ LEITÃO, Adelaide Menezes. Imitação servil, concorrência parasitária e concorrência desleal. In Revista de Direito industrial, vol. I. Almedina: Coimbra, 2001, p. 130.

não contém uma proposição geral do que é um comportamento considerado desleal. Contudo, pela leitura da CUP, tem-se que “constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial” (art. 10º bis (2)).

Assim como no Direito português, o artigo 195 previu de forma exemplificativa, condutas consideradas desonestas, deixando em aberto, no artigo 209, a possibilidade de ocorrência de outras condutas não descritas no dispositivo principal, bem como a possibilidade de responsabilização civil pela prática. Ainda, no Brasil, a prática de ato de concorrência desleal é tipificada como crime, punível com pena de detenção de três meses a um ano, ou multa.

O bem jurídico tutelado pela concorrência desleal no Brasil é, segundo Celso Delmanto, a liberdade de competir, sendo este o real interesse jurídico do crime, e os sujeitos do crime são aqueles que exercem uma concorrência, independente de serem pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas²⁰⁷. Por isso, é sujeito ativo o concorrente, já que aquele que não é rival não pode exercer ato de concorrência, apesar de poder praticar um ato considerado desleal²⁰⁸.

Em virtude da previsão do artigo 209 da LPI, a prática de ato de concorrência desleal também pode gerar responsabilidade civil do agente econômico desonesto. O concorrente prejudicado tem direito ao ressarcimento pelos danos causados, em especial, aqueles que feriram sua reputação, criaram confusão ou associação indevida entre estabelecimentos, produtos ou serviços, fornecedores ou desequilíbrio nas relações contratuais²⁰⁹. Isso ocorre em razão do postulado geral contido no artigo 927 do Código Civil de aquele que causar dano a outrem tem o dever de repará-lo.

Considerando a ausência de previsão expressa nos dispositivos relativos aos sinais distintivos e a abertura proporcionada pelo artigo 209 da LPI²¹⁰, a doutrina e a

²⁰⁷ Guilherme de Souza Nucci salienta que a punição em âmbito criminal praticamente inexistente, pois, o crime de concorrência desleal deve necessariamente ser cometido por uma pessoa física. Contudo, geralmente são as empresas, valendo-se de uma pessoa física para concretizar a conduta, que praticam este crime. Sendo as empresas imunes às punições criminais e não se descobrindo qual indivíduo fez o que, o crime resta sem punição. NUCCI, Guilherme de Souza. *Leis Penais e Processuais Penais Comentadas*. Vol. 1. 15ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2023. p. 801.

²⁰⁸ DELMANTO, Celso. *Crimes de Concorrência Desleal*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/José Bushatsky Editor, 1975, p. 19/21.

²⁰⁹ BITTAR, Carlos Alberto. *Teoria e Prática da Concorrência Desleal*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 51.

²¹⁰ ALMEIDA, Liliâne do Espírito Santo Roriz de. Das violações da propriedade industrial (art. 195, inciso III). In *Comentários à Lei de Propriedade Industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres*. Cood. Kone Prieto Furtunato Cesario, Neide Bueno, Tayná Carneiro e Veronica Lagassi. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2023, p. 352.

jurisprudência²¹¹ passaram a tutelar a reprodução ou imitação de um trade dress por meio do inciso III do artigo 195 da LPI, que dispõe o seguinte: “Comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”. Em geral, os concorrentes prejudicados buscam a reparação civil - e não a criminal – pelos danos causados, além da abstenção da conduta, sob pena de aplicação de multa.

Este inciso tem como requisitos, além dos gerais indicados nos parágrafos acima, a necessidade de que haja a utilização de um meio fraudulento, isto é, um meio que gere confusão ou associação indevidas, com o duplo objetivo de desviar a clientela de um concorrente em proveito próprio ou em proveito de um terceiro. Neste caso, a conduta precisa ser dolosa. Não se pune a conduta culposa, isto é, praticada sem a intenção e sem a assunção do risco de produzir o resultado. É um crime próprio, pois só pode ser praticado por quem está em atividade comercial, e formal, isto é, não exige o efetivo desvio de clientela ou proveito²¹².

No que tange à reparação civil, o infrator pode ser condenado à reparação dos danos materiais, incluindo perdas e danos (artigo 207 a 210 da LPI), bem como danos morais, uma vez que a reputação e imagem da empresa foram afetadas pela possibilidade de diluição. O STJ tem entendimento de que a violação de marca ou trade dress gera o dever de indenizar moralmente sem a necessidade de comprovação do dano, que é presumido²¹³.

A reprodução ou imitação de um trade dress seriam, então, a conduta fraudulenta requerida no inciso para a aplicação deste dispositivo. Pontes de Miranda entende que é contrário ao direito tudo aquilo que, reproduzindo ou imitando, traz confusão; não há confusão se há indistinguibilidade²¹⁴.

²¹¹ GUSMÃO, José Roberto D’Afonseca. D’Hanens, Laetitia Maria Alice Pablo. Breves Comentários sobre a proteção do trade dress no Brasil. In Revista dos Tribunais, RT 919, Maio de 2012. Jurisprudência Comentada e Anotada.

²¹² NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 15ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2023. p. 801.

²¹³ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1032014/RS. Recorrente Souza Cruz Ltda. Recorrido Grafisa Grafica Zanella e outro. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Brasília, DF, 26/05/2009. Brasília, DF, Diário da Justiça, 04/06/2009 e BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1327773 MG (2011/0122337-1). Recorrente: Recorrido: Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, DF, 28/11/2017. Diário da Justiça, Brasília, DF, 15/02/2018.

²¹⁴ MIRANDA. Pontes de. Tratado de direito privado – Tomo XVII. Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4a edição, 1956, p. 316/317. A expressão “indistinguibilidade” é utilizada no texto original pelo autor como sinônimo de ausência de distintividade.

Ao reproduzir ou imitar o trade dress alheio, o concorrente desleal estaria praticando uma conduta ardilosa, vil, com o objetivo de tomar vantagem, diluir a distintividade do sinal, passível de macular a reputação do concorrente e, sobretudo, confundir o consumidor, desviando a clientela de terceiro para si, ou para outro agente. Ou seja, estaria cometendo um ato desonesto para tirar proveito do trabalho alheio.

Na prática das ações ajuizadas nos tribunais brasileiros, não se nega que a infração à marca registrada possa ser enquadrada tanto nos artigos 189 e 190 da LPI quanto no artigo 195, cumulando os dispositivos, embora isso não seja necessário: os artigos preveem expressamente este crime de infração a registro de marca.

Contudo, é requisito destes artigos que as marcas devam estar registradas, o que não ocorre com o trade dress enquanto sinal visualmente perceptível, por falta de regulamentação, como visto. Ele estaria dentro do conjunto das marcas de fato, aquelas que existem, são usadas no comércio, mas não são registradas e que estariam sob o manto da concorrência desleal pelo artigo 209 da LPI.²¹⁵²¹⁶

Em que pese louvável o enquadramento na concorrência desleal, que acabou por tutelar e impedir diversas condutas danosas na prática empresarial, o problema da proteção pelas normas de repressão à concorrência desleal é que a tutela recai sobre o mercado, seus agentes, às práticas leais do comércio e eventualmente sobre o consumidor e não sobre o ativo intangível especificamente²¹⁷.

Na perspectiva apresentada, está proteção não é suficiente frente às garantias dadas aos ativos registráveis conferidos pela LPI, inclusive publicidade erga omnes.

²¹⁵ ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. Das violações da propriedade industrial (art. 195, inciso III). In *Comentários à Lei de Propriedade Industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres*. Cood. Kone Prieto Furtunato Cesario, Neide Bueno, Tayná Carneiro e Veronica Lagassi. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2023, p. 355.

²¹⁶ Tanto para a Dra. Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida quanto para o Dr. Lélío Denicoli Schmidt, a proteção às marcas de fato se dá por meio da concorrência desleal. Para a Dra. Liliane, em razão do artigo 209 da LPI, que dispõe: Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação **de direitos de propriedade industrial** e atos de concorrência desleal **não previstos nesta Lei**, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio (grifamos). ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. Das violações da propriedade industrial (art. 195, inciso III). In *Comentários à Lei de Propriedade Industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres*. Cood. Kone Prieto Furtunato Cesario, Neide Bueno, Tayná Carneiro e Veronica Lagassi. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2023. P. 355. Para o Dr. Lélío, “A reprodução ou imitação de marca alheia registrada é um dos meios fraudulentos mais empregados para desviar para si a clientela amelhada por outro empresário. Isso gera uma sobreposição de ilicitudes, pois quem contrafaz um registro de marca alheio também concorre deslealmente com o titular lesado”. SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Contrafação de marca e concorrência desleal: distinções e semelhanças*. Disponível em: <https://www.portalintelectual.com.br/contrafacao-de-marca-e-concorrenca-desleal-distincoes-e-semelhanças/>. Acesso em: 26 nov. 2023.

²¹⁷ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Concorrência desleal*. Coimbra: Almedina, 2002. p. 199.

Já que há previsão constitucional a respeito das marcas e *outros sinais distintivos*, a tutela de outros sinais distintivos não deveria ocorrer somente quando ocorre uma violação. Apesar disso, Denis Borges Barbosa entende que:

De outro lado, é corrente – e perfeitamente adequada – a arguição de concorrência desleal em certas situações em que o direito exclusivo não tenha condições de se exercer: elementos de criação não suscetíveis de direito Autoral, marcas não registradas etc.

Na verdade, a violação do trade dress do produto de um competidor configura concorrência desleal, mesmo que seus elementos característicos estejam separadamente protegidos por direitos de propriedade intelectual²¹⁸.

As faculdades previstas na LPI como licenciamento, cessão, tutela da integridade, reivindicação de prioridade, além das penalidades como caducidade do sinal, também deveriam ser aplicadas ao trade dress. Isso porque a ausência de registro pode gerar insegurança jurídica em certas situações. Há ainda a questão de que muitos agentes econômicos usam as normas de repressão à concorrência desleal como forma de manter uma posição dominante, eventualmente praticando *sham litigation*²¹⁹ e mantendo monopólios²²⁰, muitas das vezes, sem comprovar a distintividade do sinal.

A proposta é que, no Brasil, na ausência de regulamentação do registro pelo INPI, ocorra uma interpretação integrativa como alternativa ao meio de proteção atual. No entanto, na prevalência da tutela deste ativo por meio apenas da concorrência desleal, é necessário que os requisitos de constituição e validade do trade dress sejam observados pelas partes e pelo magistrado, sob pena de outorga de um direito de exclusivo sobre terceiro sem a sua devida constituição. Será abordado posteriormente no capítulo da tutela processual.

Se seguir a maior parte da doutrina, deve-se assumir que nem sempre ocorre subsunção da situação fática a uma norma justamente por ausência de previsão, ainda que por falta de regulamentação do INPI, se está diante de uma lacuna

²¹⁸ BARBOSA, Denis Borges. A doutrina da concorrência. 2022. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2835629/mod_resource/content/1/Denis%20Borges%20Barbosa.pdf. Acesso em 05 jan. 2024.

²¹⁹ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. Trade dress. In Manual de Propriedade Intelectual. Coord. Luiz Claudio Garé, Manoel Joaquim Pereira dos Santos, Alberto Luís Camelier da Silva, Gabriel Francisco Leonardos e Lilian de Melo Silveira. São Paulo: Almedina, 2023, p. 157.

²²⁰ LEITÃO, Adelaine Menezes. Práticas comerciais desleais como impedimento à outorga de direitos industriais? In Revista de Direito Industrial. Vol. VII. Coimbra: Almedina, 2010, p. 279.

legislativa, uma omissão, e a forma de resolver este problema é por meio da integração normativa e teoria das fontes do Direito.

Por estas razões, esta autora sugere que as normas de repressão à concorrência desleal sejam integralizadas pelas normas relativas à proteção das marcas, no que tange às faculdades e direitos previstos aos titulares de um registro. O fato de não haver registro regulamentado não deveria tirar do titular de um trade dress – seja ele iniciante no mercado ou já estabelecido há tempo – a possibilidade de tutela do seu ativo intangível.

Não se trata de conflito de leis (aquelas relativas à concorrência desleal ou aquelas relativas à propriedade industrial) no caso em comento. O objetivo deste item no capítulo de proteção jurídica é sugerir que as normas e regras relativas ao direito de marcas sejam integradas à situação do trade dress, já que atualmente protegidos por concorrência desleal.

Os dispositivos que reprimem a concorrência desleal, por serem um instrumento flexível que cria abrigo àquilo que é desleal²²¹ protegem apenas o mercado da conduta desleal e não o sinal em si. No Brasil, outras faculdades previstas ao titular de registro de marca, como o licenciamento, cessão, defesa da integridade e o próprio registro deixam o titular do trade dress desamparado. Assim, é que o trade dress, enquanto ativo intangível de relevância econômica, não deveria ser tutelado apenas quando meio de violação às práticas concorrenciais desleais.

3.2.2 No Direito português

As normas relativas à proibição da prática de atos de concorrência desleal estão previstas no artigo 311º do CPI, cujo caput contém uma proposição geral e é seguido nas alíneas de exemplos sobre os comportamentos considerados desleais. Assim como no Brasil, as normas relativas à prática de concorrência desleal também procuram garantir aos agentes econômicos a manutenção da posição que adquiriram

²²¹ MACEDO, Joana Rita Polónio Rijo. Marcas de forma, funcionalidade e concorrência: uma análise da jurisprudência norte-americana e europeia. Coleção de estudos de direito intelectual, Tomo III. Coimbra: Almedina, 2018, p. 27.

sem condutas desonestas²²² e os garante de que nenhum outro concorrente se valerá de atos ardilosos para tomar vantagens, sejam quais forem os fins planejados²²³.

Neste ordenamento, o legislador optou por transformar as práticas desleais em contraordenações sociais, abolindo a previsão criminal que antes existia. Tal opção demonstra que o legislador interpretou a conduta desleal como axiologicamente menos importante do que outros ilícitos mais graves, como aqueles relativos à contrafação de marca (art. 320º do CPI). De acordo com José de Oliveira Ascensão, a passagem de crime para contraordenação faz desaparecer os elementos subjetivos da ilicitude e acaba por gerar uma desvantagem, já que os crimes previstos dependem de queixa e os ilícitos contraordenacionais não, por ausência de previsão legal²²⁴.

Os pressupostos para aplicação das suas regras estão contidos no proêmio do artigo 311º do CPI: **a)** existência de um ato de concorrência; **b)** que este ato seja contrário às normas e usos honestos; **c)** de qualquer ramo da atividade econômica. **O ato de concorrência** está ligado à uma economia de mercado, excluídas as situações de monopólio.

A atividade de um agente deve atingir a atividade de outro agente, disputando a mesma clientela, fornecedores ou trabalhadores. Isso significa que pode haver situação de identidade de atividades empresariais, mas não há concorrência, quando as empresas estão em localidades diferentes²²⁵. Sobre este requisito, três são as correntes possíveis acerca da efetividade da disputa: deve haver disputa concreta pela clientela; deve haver potencialidade de desvio de clientela; e basta o desempenho de uma atividade econômica²²⁶.

Para a doutrina portuguesa, as normas e usos honestos se referem às regras de boa conduta, eventualmente elaboradas por normas de associações, mas também como manifestação da autonomia privada. São “comportamentos sociais, padrões

²²² AMORIM, Ana Clara Azevedo de. Concorrência desleal, segredos comerciais e direito da publicidade. Disponível em: <https://ebooks.uminho.pt/index.php/uminho/catalog/view/100/154/2378-1> Acesso em: 13 nov. 2023.

²²³ As normas relativas à concorrência desleal não integram o Direito do Consumo, de acordo com Nuno Sousa e Silva, e por isso não protege consumidores, mas concorrentes. SILVA, Nuno Sousa. In Código da Propriedade Industrial Anotado. Coord. Luís Couto Gonçalves. Almedina: Coimbra, 2022. p. 1172.

²²⁴ ASCENSAO, José de Oliveira. Concorrência desleal: grandes opções. In Direito Industrial, vol. VI. Almedina e Associação portuguesa de Direito Industrial, Coimbra: 2009, p. 88/89.

²²⁵ PAÚL, Jorge Patrício. Concorrência desleal e segredos industriais. In Revista de Direito Industrial. Coimbra: Almedina, 2002, p. 140/141.

²²⁶ SILVA, Nuno Sousa. Código da Propriedade Industrial Anotado. Coord. Luís Couto Gonçalves. Almedina: Coimbra, 2022. P. 1173.

sociais de conduta de caráter extrajurídico”²²⁷. É também a previsibilidade tratada por Pedro Marcos Nunes Barbosa, jurista brasileiro²²⁸. Sobre qualquer “ramo da atividade econômica”, o artigo se desvia da expressão “matéria industrial ou comercial” do art. 10 bis 2 da CUP, sua origem remota.

No ordenamento português, o ramo da atividade econômica não exige que o concorrente seja comerciante e o instituto se aplica também a entidades de direito público ou privado e, ainda, às profissões liberais²²⁹. Também no ordenamento português é possível que a prática de ato de concorrência desleal gere indenização material, por força da articulação de duas disposições normativas, no caso os artigos 483º do Código Civil e o artigo 311º do CPI²³⁰.

A alínea a) do n. 1 do artigo 311º do CPI determina que constituem concorrência desleal “os atos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue”. Assim é que no que tange à proteção ao trade dress, entendo que este dispositivo poderia ser aplicável. Para Nuno Sousa e Silva²³¹, a concorrência desleal ainda pode tutelar a imitação de rótulos não registrados (artigo 233º do CPI), o que incluiria o trade dress em minha opinião. A partir desse entendimento, também ocorreria a discussão sobre a proteção das marcas de fato pela concorrência desleal, assim como ocorre no Brasil.

Tendo em consideração o fato de que o Tribunal de Relação de Lisboa²³² já firmou entendimento de que a relação entre as normas de repressão à concorrência desleal e aquelas relativas às infrações direitos industriais são de subsidiariedade, na prática, havendo a infração à marca e ao desenho industrial – que protegem

²²⁷ ASCENSAO, José de Oliveira. Concorrência desleal: grandes opções. In *Direito Industrial*, vol. VI. Almedina e Associação portuguesa de Direito Industrial, Coimbra: 2009. P. 88/89.

²²⁷ PAÚL, Jorge Patrício. Concorrência desleal e segredos industriais. In *Revista de Direito Industrial*. Coimbra: Almedina, 2002. P. 142.

²²⁸ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de concorrência desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. p. 154/193.

²²⁹ SILVA, Nuno Sousa. *Código da Propriedade Industrial Anotado*. Coord. Luís Couto Gonçalves. Almedina: Coimbra, 2022. p. 1172.

²³⁰ LEITÃO, Adelaide Menezes. *Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral de Concorrência Desleal*. Coimbra, Almedina, 2000. P. 142.

²³¹ SILVA, Nuno Sousa. In CAMPINOS, António (coord. Geral). GONÇALVES, Luís Couto (coord. Científica). *Código da Propriedade Industrial Anotado*. 2ª edição atualizada. Coimbra: Almedina, 2015, p. 1179.

²³² SILVA, Nuno Sousa. In CAMPINOS, António (coord. Geral). GONÇALVES, Luís Couto (coord. Científica). *Código da Propriedade Industrial Anotado*. 2ª edição atualizada. Coimbra: Almedina, 2015, p. 1179.

diretamente o trade dress - prevista expressamente no CPI, não há motivos para cumulação.

3.2.3 Aproveitamento parasitário

Em ambos os ordenamentos, há ainda a possibilidade de tutela do trade dress fora do âmbito concorrencial, que é justamente em casos de aproveitamento parasitário²³³. No Brasil, a conduta do aproveitamento parasitário é uma construção doutrinária²³⁴ que em alguma medida se enquadra na deslealdade de um agente de mercado em relação a outro sem que exista relação de concorrência. Poder-se-ia dizer que a eliminação da necessidade de relação concorrencial nesta modalidade de deslealdade é uma evolução deste instituto que tem o objetivo corporativo de proteção²³⁵. Apesar disso, na doutrina brasileira há autores que afastam o parasitismo fora da concorrência, na medida em que poderia ocorrer um alargamento da lógica concorrencial e da especialidade, princípio base dos sinais distintivos²³⁶. Não é a nossa opinião.

Para a ocorrência do aproveitamento parasitário, o exercício da atividade econômica deve ter a potencialidade de diminuir o grau de fama do agente sênior, maculando a integridade do seu sinal distintivo e implicando em uma vantagem indevida do agente considerado parasita.²³⁷ Por isso, um dos requisitos para a ocorrência de aproveitamento parasitário fora da concorrência é de que o agente sênior deve ter um grau de reconhecimento e fama no segmento em que atua para que este conceito seja aplicável, não sendo necessário o reconhecimento do alto renome. Apesar de o termo parasitismo ser eventualmente utilizado para indicar uma

²³³ Tive a oportunidade de tratar do aproveitamento parasitário em relação às marcas notoriamente conhecidas no artigo “Efeitos jurídicos da fama de uma marca sênior na registrabilidade de uma marca júnior”, publicado no livro *Ensaio e Estudos sobre Direito da Propriedade Intelectual*. Coord.: Eduardo Ribeiro Augusto e Ricardo Piragini. AUGUSTO, Eduardo Ribeiro. PIRAGINI, Ricardo. (coord.) *Ensaio e Estudos sobre Direito da Propriedade Intelectual*. São Paulo: CRV Editora, 2023, p. 79.

²³⁴ GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil. Parecer normativo da Presidência do INPI. *Revista da Propriedade Industrial* n. 1201, de 07/12/1993.

²³⁵ CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. *Derecho de la competencia desleal*. Editora Heliasta, Grupo Claread: Argentina, 2014, p. 252.

²³⁶ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de concorrência desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 308.

²³⁷ TURCZYN, Sidney. O conceito de propriedade industrial e o aproveitamento parasitário de marca ou outro sinal distintivo. In *Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo*. Ano 4, n. 8, julho-dezembro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 160.

conduta não moralmente aceita, na realidade a sua verificação é muito específica e pontual, como nos casos envolvendo trade dress de produtos famosos²³⁸.

O fato de no Brasil não haver um dispositivo legal específico e expresso a respeito dessa conduta, que não é colocada nem mesmo nas regras relativas aos atos de concorrência desleal do artigo 195 da LPI, ao contrário de Portugal, faz com que a verificação da lealdade ou deslealdade seja mais difícil e fluida. Por isso, convergiu a doutrina em enquadrar esse tipo de conduta na vedação ao enriquecimento sem causa, cuja proposição aplicável é aquela contida no artigo 884 do Código Civil²³⁹²⁴⁰.

O fundamento utilizado pela doutrina e jurisprudência é justamente o do “esforço” e o do tomar vantagem do trabalho alheio sem ter contribuído com a sua construção, apesar da ausência de concorrência naquele segmento. No Brasil, é relativamente comum que produtos cosméticos usem o trade dress de produtos alimentícios como inspiração para seus produtos. É o caso por exemplo da maionese, ketchup e mostarda para cabelos²⁴¹, amido de milho²⁴² e leite condensado²⁴³ para cabelos (Tabela 2):

Tabela 2 - Tabela de figuras dos casos judiciais citados

Produto anterior	Produto infrator
------------------	------------------

²³⁸ De acordo com Guillermo Cabanellas de las Cuevas, a respeito do Direito argentino, “No caso de marcas de alto renome, porém, a proteção contra a diluição da marca e contra o aproveitamento parasitário de marcas relacionadas pode fazer com que produtos diferentes dos incluídos no quadro normal de direitos exclusivos do titular da marca também seja ilegal. Tradução livre de: “*Tratándose de marcas de alto renombre, sin embargo, la protección contra la dilución de la marca y contra el aprovechamiento del prestigio de las marcas ajenas puede conducir a que el rellenado con productos distintos de los comprendidos en el marco normal de derechos de exclusivos del titular de la marca sea también ilícito*”. CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. *Derecho de la competencia desleal*. Editora Heliasta, Grupo Clareadad: Argentina, 2014, p. 467.

²³⁹ Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

²⁴⁰ AGUIAR Jr. Ruy Rosado de. Projeto do Código Civil – As obrigações e os contratos. *Revista dos Tribunais*, RT 775/18 de maio de 2000, p. 531.

²⁴¹ BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo. Processo n. 1007719-45.2019.8.26.0068. Autor: Heinz Brasil S/A. Ré: Portier Cosméticos Ltda. Em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Barueri/SP, 2019.

²⁴² BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo. Processo n. 1093251-56-2017.8.26.0100. Autor: Unilever Brasil Ltda. Ré: GFG Cosméticos Ltda. Em trâmite perante a 33ª Vara Cível do Foro Central Cível da Capital, 2017.

²⁴³ BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo. Processo n. 1060991-26.2017.8.26.0002. Autor: Nestlé Brasil Ltda. Ré: Nani Cosméticos Ltda. (Fine Professional Hair Ltda.). Em trâmite perante a 7ª Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro/SP, 2017.



Em todos esses casos, houve a condenação judicial por ocorrência de aproveitamento parasitário, não pela ocorrência de confusão, visto que não são

produtos concorrentes, mas de associação, na medida em que seus fabricantes buscaram se apoiar na fama das marcas e trade dress dos produtos alimentícios. Em todos eles, os fabricantes dos produtos considerados infratores foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais, além da abstenção do uso do trade dress.

Em Portugal, a doutrina do aproveitamento parasitário está dentro da doutrina das marcas de prestígio. Se caracteriza pelo “benefício que o terceiro retira da utilização do sinal idêntico ou semelhante, mesmo quando não cause algum prejuízo à marca”.²⁴⁴ Contudo, em Portugal, o aproveitamento parasitário vem disposto na alínea h) do artigo 320º do CPI como ilícito criminal de contrafação de marca, e sua previsão expressa também determina a tutela das marcas de prestígio, ainda que não haja afinidade ou identidade entre os produtos e serviços. Em outras palavras, também não é necessária a relação de concorrência entre as partes.

É importante salientar, contudo, uma questão terminológica. No Brasil, o enquadramento de uma conduta como ato de aproveitamento parasitário não reclama a necessidade de alto-renome (em Portugal, prestígio), tão somente a fama. Já em Portugal, tanto a alínea h) do artigo 320º quanto o artigo 235º do CPI tratam da ocorrência do prestígio.

Portanto, enquanto no Brasil a reprodução ou imitação de um trade dress fora do âmbito concorrencial somente enseja a condenação do infrator ao pagamento de indenização e determinação da abstenção ao comportamento parasita, em Portugal a conduta é punível com pena de prisão de até três anos ou multa de 360 dias, caso infrinja marca de prestígio.

3.3 DESENHOS INDUSTRIAIS²⁴⁵

A disciplina dos desenhos industriais é talvez a mais difícil de ser enquadrada em um modelo jurídico, dada a sua fluidez. Ou seja, o design assume tantas facetas

²⁴⁴SILVA, Pedro Sousa e. *Direito Industrial: Noções Fundamentais*. Coimbra: Almedina, 2017, p. 314.

²⁴⁵ Optou-se, no título deste capítulo, por utilizar a nomenclatura dos Desenhos Industriais, tal como é utilizado no Brasil, em razão de este ser o sistema paradigmático. Ao tratar do sistema português de proteção, no item 4.3.2, utilizou-se a nomenclatura adotada pelo CPI.

no dia a dia de qualquer cidadão que a sua proteção se torna complexa. Eventualmente, um único produto e seu design podem ser colocado sob o guarda-chuva de mais de uma modalidade jurídica, como ocorre com desenhos industriais e direitos autorais.

O design é, ao mesmo tempo um verbo e um substantivo, eventualmente adjetivo, o que lhe confere alguma subjetividade. Neste capítulo, contudo, o objetivo não é tratar do design como um todo, o que já foi feito com brilhantismo por Pedro Sousa e Silva²⁴⁶ e Newton Silveira²⁴⁷, mas dos dispositivos jurídicos que conferem proteção a um ou a vários tipos de design, em ambos os ordenamentos jurídicos, a começar pelos motivos de sua proteção.

As normas relativas aos desenhos e modelos em Portugal, ou aquelas relativas aos desenhos industriais no Brasil, tem como função principal proteger a aparência estética de um produto, embalagem ou um padrão ornamental 2D. Isso porque esta aparência estética dá ao consumidor mais ferramentas na tomada de decisão de compra, trazendo mais satisfação e uma melhoria do bem-estar²⁴⁸.

Às vezes, somente a aparência estética é a que define a decisão de compra ou não (como visto no capítulo I). Desse modo, a aparência estética se torna um instrumento de concorrência, e o objetivo do Direito neste âmbito é tutelar as inovações que confirmam diferenciação e aumentem a competição entre os *players*²⁴⁹.

A proteção por desenhos industriais foi também um compromisso a ser assumido pelos países que ratificaram a CUP e o TRIPS/ADPIC. O artigo 1º (2) da CUP dispõe que “A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de

²⁴⁶ SILVA, Pedro Sousa e. A Proteção Jurídica do Design. Coimbra: Almedina, 2017.

²⁴⁷ SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design. São Paulo: Saraiva, 2012.

²⁴⁸ De acordo com Steve Jobs, em uma entrevista concedida à Wired: “Design é uma palavra engraçada. Algumas pessoas pensam que design significa aparência. Mas é claro, se você se aprofundar, é assim que funciona. O design do Mac não era o que parecia, embora isso fizesse parte. Principalmente, foi assim que funcionou. Para projetar algo realmente bem, você precisa entendê-lo. Você tem que realmente intuir do que se trata. É preciso um compromisso apaixonado para entender algo realmente completamente, mastigá-lo, e não apenas engoli-lo rapidamente. A maioria das pessoas não reserva tempo para fazer isso. Tradução do original: “*Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it’s really how it works. The design of the Mac wasn’t what it looked like, although that was part of it. Primarily, it was how it worked. To design something really well, you have to get it. You have to really grok what it’s all about. It takes a passionate commitment to really thoroughly understand something, chew it up, not just quickly swallow it. Most people don’t take the time to do that*”. In: JOBS, Steve. **Steve Jobs: The Next Insanely Great Thing**. 02.01.96. Wired. Entrevista concedida Gary Wolf. Disponível em: <https://www.wired.com/1996/02/jobs-2/>. Acesso em: 07 jan. 2024.

²⁴⁹ SILVA, Miguel Moura e. Desenhos e Modelos Industriais: um paradigma perdido? In Revista de Direito Industrial. Vol. I. Coimbra: Almedina, 2001, p. 432.

invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais (...)”, o artigo 5º *quinquies* dispõe que “Os desenhos e modelos industriais serão protegidos em todos os países da União”. Além desses principais, os artigos 5º (B), 11 e 12 também tem disposições a respeito dos desenhos industriais.

No TRIPS/ADPIC, a Seção 4 do acordo conta com os artigos 25 e 26, que dispõem as regras gerais para proteção dos desenhos, incluindo que eles sejam novos e originais (artigo 25) e que tenham prazo mínimo de vigência de 10 anos. Tanto o Brasil quanto Portugal são signatários de ambos os Tratados.

Tanto no Brasil quanto em Portugal, o design pode ser protegido pelas normas relativas aos desenhos industriais (ou desenhos e modelos industriais) e pelo Direito de Autor, sendo que este último independe de concessão pelo Estado, ao contrário do que ocorre com o primeiro²⁵⁰. Não sem alguma discussão, alguns autores caracterizam o regime dos desenhos industriais como híbridos, uma vez que incorporam características do direito de patentes (como o requisito da novidade e da duração limitada), do direito de autor (como o requisito da originalidade) e do direito de marcas (como o caráter singular)²⁵¹.

Diferentemente dos EUA, em que os designs são protegidos por patentes (as chamadas *design patents*), nos ordenamentos brasileiro e português, há um sistema independente. Para o registro de um desenho industrial é necessário formular um pedido ao INPI, que, após um exame formal e célere, deferirá o registro. A partir deste momento, é possível questionar a validade do registro, quando, então, tanto um terceiro interessado quanto o próprio titular podem requerer o exame substantivo e mais aprofundado.

Tendo em vista que o trade dress é uma matéria atinente ao design, em especial o gráfico, o de embalagens e o de ambientes, a princípio a sua proteção poderia ocorrer pela disciplina dos desenhos industriais, se assim fosse previsto. Contudo, a resposta não é tão simples, especialmente a respeito do Direito brasileiro. Neste capítulo será abordado de forma mais pormenorizada a disciplina dos desenhos industriais em cada ordenamento para, então, avaliar se é possível conferir proteção ao trade dress por cada um deles.

²⁵⁰ VICENTE, Dario Moura. A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual. 2º ed. Revista e atualizada. Almedina: Coimbra, 2019, p. 86.

²⁵¹ SILVA, Miguel Moura e. Desenhos e Modelos Industriais: um paradigma perdido? In Revista de Direito Industrial. Vol. I. Coimbra: Almedina, 2001, p. 435.

3.3.1 No Direito brasileiro

As normas relativas aos desenhos industriais no Direito brasileiro constam na LPI, mais precisamente entre os artigos 95 e 121. É um título relativamente curto dentro da lei, mas que para o legislador e para os práticos de 1996 significou uma enorme mudança na conceituação, no trâmite do processamento de pedidos e extensão da proteção, o que gerou desafios internos no próprio INPI²⁵². Os desenhos industriais ganharam um capítulo próprio na lei atual e deixaram de obter como documento a carta patente para ter um certificado de registro²⁵³.

De início, o artigo 95 define que o desenho industrial é “a **forma plástica ornamental** de um objeto ou o **conjunto ornamental de linhas e cores** que possa ser aplicado a um produto” (grifamos). Assim, pode-se extrair que o desenho industrial pode ser constituído por uma forma tridimensional (embalagem ou forma do próprio produto) ou bidimensional (estampas e padrões de desenhos). O conjunto de elementos ornamentais aplicado a um produto ou embalagem não está nesta definição disposta na lei.

Mais importante ainda é salientar que a proteção é da aparência, da sua forma externa, do seu contorno, e não inclui os elementos funcionais do desenho (como visto no capítulo II). Por isso, a proteção recai nos elementos percebidos pela visão e a lei “dá abrigo à inovação que incida na forma dos objetos ou em padrões que possam ser aplicados em produtos”²⁵⁴.

De acordo com os artigos 96 e 97, o desenho industrial registrável é aquele dotado de **novidade** e **originalidade**. Novidade é aquilo que não está no estado da técnica, ou seja, que estava disponível ao público antes da data do depósito. Quando a lei define que novo é aquilo que não era conhecido ou divulgado, faz clara alusão ao Direito de patentes, que determina no artigo 11 da LPI que a invenção e o modelo de utilidade não são novos quando compreendidos no estado da técnica.

²⁵² BEAKILINI, Luiz Otávio. in Prefácio. CUNHA, Frederico Carlos da. A Proteção legal do design. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, 2000, p. 11.

²⁵³ PERALTA, Patrícia P. MORGADO, Monica Christina Rodrigues. In Comentários à Lei de Propriedade Industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres. Cood. Kone Prieto Furtunato Cesario, Neide Bueno, Tayná Carneiro e Veronica Lagassi. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2023, p. 139.

²⁵⁴ PERALTA, Patrícia P. MORGADO, Monica Christina Rodrigues. In Comentários à Lei de Propriedade Industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres. Cood. Kone Prieto Furtunato Cesario, Neide Bueno, Tayná Carneiro e Veronica Lagassi. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2023, p. 139.

Apesar de haver certo ruído na doutrina quanto à definição de novidade, visto que eventualmente ela pode se sobrepor ao requisito da originalidade, fato é que a novidade se refere ao que está disponível publicamente no mundo, independentemente de estar registrado previamente ou não. A originalidade, por sua vez, é o resultado de “uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores”. Aqui, a lei se aproxima do Direito de Autor para traçar um paralelo com a criatividade, isto é, a contribuição pessoal do autor e que pode ser atribuída diretamente a ele.

A crítica aqui a ser feita é que eventualmente um design não é criado apenas por uma pessoa singular, mas por uma equipe, ou revisado por superiores, de modo que várias pessoas contribuem para a originalidade daquele produto ou padrão ornamental. Por fim, o registro de um desenho industrial requer o que o próprio nome diz: aplicação industrial. Isso significa que deve ser possível reproduzir o desenho em maior escala, de maneira seriada e com uniformidade, sem alterações na sua configuração²⁵⁵. Por esta razão, padrões ornamentais meramente artísticos e produtos artesanalmente feitos não estão incluídos nessa modalidade de registro.

Por outro lado, não são registráveis desenhos industriais contrários à moral e aos bons costumes (artigo 100, inciso I, da LPI) – o que também levanta discussões na medida em que estes são conceitos abertos e variáveis de comunidade para comunidade – e aqueles que constituam uma forma necessária, comum ou vulgar do objeto, ou aquela determinada pela funcionalidade (artigo 100, inciso II, da LPI).

O prazo de vigência do registro de desenho industrial é de dez anos, renováveis por mais três períodos sucessivos de cinco anos, totalizando vinte e cinco anos de proteção. Aquele que tem um registro pode impedir terceiros de fabricar produtos que incorporem o desenho registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, consoante tipificado no artigo 187 da LPI. O infrator deste artigo está sujeito à pena de detenção de três meses a um ano ou multa.

Ainda, comete crime contra desenho industrial aquele que exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos produto que incorpore desenho industrial de registrado de terceiro ou que

²⁵⁵ INPI. Item 2.5 do Manual de Desenhos Industriais. Disponível em http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial/wiki/05_03_Exame_substantivo#535-Representação-de-Marca-no-Desenho-Industrial. Acesso em: 09 jan. 2024

o imite substancialmente a ponto de causar confusão. O mesmo ocorre para quem importa produtos nessas condições. A pena, ao revés, é de um a três meses de detenção ou multa.

Como se depreende do breve resumo a respeito da proteção conferida pelo direito brasileiro aos desenhos industriais, o trade dress não está totalmente incorporado na conceituação, que sequer permite uma interpretação extensiva do artigo 95. No máximo, um elemento do trade dress pode ser protegido pelo desenho industrial, que é a sua forma plástica, o contorno de uma embalagem, por exemplo.

Contudo, o Manual de Desenhos Industriais do INPI, a respeito do exame substantivo do desenho reivindicado, esclarece que alguns elementos que compõem o trade dress podem fazer parte do pedido apresentado²⁵⁶. Nos itens 5.3.5 e 5.3.6 o Manual deixa expresso que o pedido de registro de desenho industrial pode conter “representação de marca” e “inclusão de elementos textuais”. Ocorre que o próprio Manual faz duas ressalvas:

5.3.5. A inclusão do aspecto visual de marca ou parte de marca no desenho industrial **não confere qualquer tipo de direito marcário** ao titular do registro (grifamos).

5.3.6. A inclusão de elemento textual no desenho industrial **não confere qualquer tipo de propriedade ou exclusividade** sobre o conteúdo do texto utilizado (grifamos).

O próprio INPI dá como exemplo de pedido de registro um pacote de balas (Figura 15), em clara alusão ao trade dress. As menções às marcas e elementos textuais se não conferem exclusividade ao titular do pedido, não tem razão de ser no pedido. A não se que seja apenas uma forma de contextualização da aparência exterior, composta pela forma plástica ornamental ou padrão ornamental.

²⁵⁶ INPI. Manual de Desenhos Industriais. Disponível em http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial/wiki/05_03_Exame_substantivo#535-Representação-de-Marca-no-Desenho-Industrial. Acesso em: 09 jan. 2024

Figura 13 - Embalagem de balas citada pelo INPI do Brasil como exemplo de desenho industrial registrável



Fonte: INPI, 2024²⁵⁷

Assim é que se infere que o trade dress, composto por vários elementos, não pode ser protegido por desenho industrial como um todo no Brasil, já que não há previsão na lei para esse conjunto de elementos. Por outro lado, sua forma, caso preencha os requisitos delimitadores de desta proteção, poderá ser protegida enquanto tal.

3.3.2 No Direito português

As normas relativas à proteção dos desenhos e modelos em Portugal encontram-se nos artigos 173º ao 207º do CPI. Diferentemente do que ocorre na LPI brasileira, os dispositivos do CPI são mais precisos, o que permite melhor interpretação. Já no artigo 173º, o CPI define desenhos ou modelos como “a **aparência** da totalidade, ou de parte, de um produto resultante das características de, nomeadamente, linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do próprio produto ou sua ornamentação.”

Esta é uma definição bastante ampla, mas que contém uma restrição, assim como no Direito brasileiro: o objeto de direito é a **aparência**, que por definição significa “aquilo que se deixa ver”²⁵⁸. Por isso, é condição essencial que registro seja concedido para a aparência exterior e visível pelo olho humano, sem auxílio de máquinas não

²⁵⁷ INPI. Manual de Desenhos Industriais Disponível em http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial/wiki/05_03_Exame_substantivo#535-Representação-de-Marca-no-Desenho-Industrial. Acesso em: 09 jan. 2024.

²⁵⁸ FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. LASTRES, José Manuel Otero. AGRA, Manuel Botana. Manual de la Propiedad Industrial. Segunda Edición. Marcial Pons: Madrid, Espanha, 2013. p. 368.

tradicionais, como microscópios²⁵⁹. Também não é necessário que ocorra produção industrial, na medida em que esta referência não mais subsiste. Produtos artesanais, desde que reproduzíveis aparentemente idênticos, também são protegíveis.

Isso se dá porque – apesar de o legislador europeu e, por consequência, o legislador português, entenderem que o design é formado pela tríade da estética, marketing e técnica - definiram que a funcionalidade estaria sujeita a outro regime de proteção, como o das patentes e modelos de utilidade²⁶⁰. Nessa medida, é importante constar que se no plano técnico, a forma útil não for passível de proteção por nenhuma das categorias de direito, vale a regra da liberdade de uso e reprodução²⁶¹.

A definição ampla e exemplificativa dada pelo CPI permite enquadrar com folga a definição de trade dress, seja na sua modalidade de embalagem, produto ou até mesmo ambientes. De acordo com Pedro Sousa e Silva²⁶², que menciona a orientação do EUIPO:

A definição legal de produto menciona também as formas de apresentação (que na versão inglesa surgem como *get up*) o que permite abranger certas dimensões do trade dress de produtos, a aparência interior de estabelecimentos (por exemplo, lojas, restaurantes, estúdios de televisão), o desenho de jardins ou parques de diversão. E acrescenta por último os “símbolos gráficos e os caracteres tipográficos, mas excluindo os programas de computador”.

Esta definição também beneficia a tutela dos websites e não o software em si, além de não abranger somente a forma e tampouco uma dimensão específica. Mas dois devem ser os alertas a serem feitos a respeito do trade dress: não é porque a definição de desenhos e modelos permite seu enquadramento como tal que ele será simplesmente registrado pelo INPI. É preciso preencher os requisitos da **novidade** e do **caráter singular**.

Diferentemente do que ocorre no Brasil, a novidade em Portugal abrange aquilo que seja idêntico e semelhante. No Brasil, a novidade diz respeito apenas à identidade

²⁵⁹ SILVA, Pedro Sousa e. CAMPINOS, António (coord. Geral). GONÇALVES, Luís Couto (coord. Científica). Código da Propriedade Industrial Anotado. 2ª edição atualizada. Coimbra: Almedina, 2015, p. 722.

²⁶⁰ SILVA, Pedro Sousa e. CAMPINOS, António (coord. Geral). GONÇALVES, Luís Couto (coord. Científica). Código da Propriedade Industrial Anotado. 2ª edição atualizada. Coimbra: Almedina, 2015, p. 720.

²⁶¹ GONÇALVES, Luís Couto Gonçalves. Manual de Direito Industrial. 8º edição atualizada. Coimbra: Almedina, 2019, p 151.

²⁶² SILVA, Pedro Sousa e. CAMPINOS, António (coord. Geral). GONÇALVES, Luís Couto (coord. Científica). Código da Propriedade Industrial Anotado. 2ª edição atualizada. Coimbra: Almedina, 2015, p. 725.

de produtos que tenham sido divulgados anteriormente. Em Portugal, “a novidade significa ser diferente; singularidade significa não ser comum”²⁶³.

Em outras palavras, é novo quando nenhum desenho ou modelo idêntico ou substancialmente muito semelhante não tenha sido publicado anteriormente no âmbito da União Europeia (artigos 176º do CPI). Já a singularidade está na diferença entre a impressão global de dois desenhos ou modelos divulgados antes da data do pedido de registro ou da prioridade. É a liberdade que o designer tem para a criação daquele produto.

Em termos de definição, o trade dress parece estar mais bem enquadrado na figura dos desenhos e modelos. Contudo, na medida em que pode ser considerado um sinal distintivo, o advogado e seu cliente deverão adotar a melhor estratégia de proteção para este bem, que pode se valer do regime de marcas. Devem levar em consideração, inclusive, que o regime dos desenhos e modelos tem o limite de 25 anos, fazendo com que o objeto entre em domínio público após este período, enquanto as marcas podem vigor de forma indefinida, carecendo apenas do uso e da respectiva renovação.

²⁶³ GONÇALVES, Luís Couto Gonçalves. Manual de Direito Industrial. 8º edição atualizada. Coimbra: Almedina, 2019, p. 147.

PARTE II
ASPECTOS PRÁCTICOS

4 TUTELA PROCESSUAL CIVIL

Até o momento avalia-se o trade dress a partir de seus fundamentos teóricos, seja no ordenamento brasileiro, seja no ordenamento português. Passando pelo conceito, pela justificativa, pelos requisitos de validade e pelas diversas opções de proteção jurídica, com especial destaque para a sugestão de aplicação integrativa das regras de direito marcário no Brasil, caso o entendimento seja de que não há possibilidade de registro do trade dress no INPI.

Neste capítulo será examinado como se dá o *enforcement* e a tutela prática desse bem intangível, tanto no Brasil quanto em Portugal. O que um autor deve fazer ao ajuizar uma ação em face de um agente infrator perante o Judiciário? Quais as medidas passíveis de serem tomadas? Por fim, como o Judiciário avalia a proteção deste instituto e quais são as críticas a serem feitas?

O objetivo deste capítulo não é tratar do processo administrativo perante o INPI nos dois países, mas tão somente da tutela do direito quando ele for violado por terceiro. Nas palavras de Remédio Marques, “o Processo Civil da Propriedade Industrial desenvolve-se no âmbito dos Tribunais (...) e diz respeito ao exercício da função jurisdicional na defesa dos direitos subjetivos privados (...)”²⁶⁴. Por esta razão, opta-se por uma explicação a respeito do *enforcement* no Brasil e em Portugal nos dois primeiros subitens, para então avaliar se os tribunais vão ao encontro ou de encontro ao que se sugere como melhor técnica neste trabalho.

Este capítulo, por mais que conte com citações de doutrinadores nacionais e estrangeiros, em especial brasileiros e portugueses, contou também com relatos da experiência profissional prática da autora no Brasil, visto que trabalha há mais de dez anos com este tema.

²⁶⁴ MARQUES, João Paulo Remédio. Direito Processual Civil da Propriedade Industrial. Coimbra: Almedina, 2022, p. 34.

4.1 TUTELA NO DIREITO BRASILEIRO

Se considerarmos que o trade dress é registrável perante a lei brasileira e se um trade dress alegadamente violado estiver de fato registrado, a ação cabível será a ação declaratória e condenatória com fundamento em infração a registro de marca (artigos 189 e 190 da LPI). Em caso de alegada nulidade desse eventual registro concedido, a ação que desconstituirá o ato administrativo de concessão será a ação declaratória de nulidade de ato administrativo de concessão de registro de marca, que deve ser ajuizada perante a Justiça Federal.

Contudo, a prática mais comum é que o trade dress não esteja registrado, até porque não é a opinião da doutrina e da jurisprudência de que este bem o possa ser. Assim, a ação que se costuma propor ante o Judiciário brasileiro é a ação declaratória, inibitória e indenizatória por prática de ato de concorrência desleal (com fundamento nos artigos 195, inciso III, e 209 da LPI), vulgarmente chamada de “ação de violação de trade dress”. Em razão desta prática majoritária e reiterada é que se definiu o contorno da pesquisa empírica.

Os pedidos costumam ser a abstenção de uso, divulgação, produção, fabricação, venda etc., de produto com trade dress violado, sua descaracterização e destruição do material violador. Além disso, pede-se a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos materiais – a serem liquidados em fase de liquidação de sentença (artigo 210 da LPI) - e morais, pela violação ao fundo de comércio e reputação da empresa.

Ao propor este último tipo de ação, cabe ao autor fazer prova do seu direito e da alegada violação, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC brasileiro²⁶⁵. Para tanto, além de fazer **prova da distintividade, da identidade/semelhança e do risco**

²⁶⁵ RAMOS, Vitor de Paula. STRACK, Júlia Gessner. Dressed for Success: A caracterização do trade dress em juízo e suas dificuldades probatórias. In Processo Civil e Propriedade Industrial. Coord. Fredie Diddier Jr, Gustavo Osna e Marcelo Mazzola. Rio de Janeiro, Jus Podivm, 2022. P. 365.

de confusão, deve fazer **prova da anterioridade**^{266 267}, mostrando que chegou antes do réu naquele mercado. Tal afirmação parece óbvia, mas a prática demonstra que em geral, o autor da ação apenas alega o uso e a titularidade e o réu deixa de contestar tais fatos.

A prova da distintividade e da anterioridade se faz por prova documental do desenvolvimento ou encomenda do design a um profissional, como trocas de e-mail, layouts, projeto, protótipo, apresentações internas, além de, claro, a data de exteriorização daquele trabalho, o momento em que ele veio ao público, como catálogos de produtos, fotos no jornal, publicidade na televisão, YouTube, redes sociais etc. Por isso, é sempre recomendável que um prestador de serviço aponha a data de execução daquele serviço.

Como fazer prova de um fato passado é, às vezes, impossível, a empresa que se preocupa com sua propriedade industrial deve considerar imprescindível estar dentre as atividades internas (ou nas diretrizes de contratação de um escritório externo) a preparação de um documento a ser arquivado mostrando o retrato do mercado no momento de lançamento de uma embalagem ou estreia de um estabelecimento. Tal documento deve conter **datas** e eventualmente os links dos produtos visualizados ou as notas fiscais dos produtos comprados com o objetivo de fazer aquele registro.

A prova da distintividade e da anterioridade são imprescindíveis, pois, em caso de litígio judicial, o curso do processo pode ser demasiadamente demorado e conta com a produção de prova pericial que – não raras as vezes e de forma equivocada – analisa o retrato do mercado no momento da produção da prova e não o momento da

²⁶⁶ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1943690/SP. Relatoria: Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Data de julgamento: 19/10/2021. De acordo com o STJ: Desse modo, a fim de não conferir maior proteção àqueles que optam por deixar de trilhar o caminho apontado pelo ordenamento jurídico para alcançar amparo dos seus direitos de propriedade industrial (registro perante o INPI), é imperioso que o ônus probatório acerca da anterioridade do uso e da distintividade do conjunto imagem recaia sobre aquele que reclama a tutela jurisdicional na medida em que se trata de fatos constitutivos do direito reclamado.

²⁶⁷ *La confusión es una relación recíproca; las prestaciones de A se confunden con las de B, y las de B con las de A. Esta característica obliga, en materia de competencia desleal, a determinar quién tiene prioridad en cuanto al uso de los elementos susceptibles de originar confusión. (...) Em los casos regidos por el régimen residual característico de la competencia desleal, no existe un mecanismo registral, como el utilizado en materia de marcas, para determinar la prioridad en cuanto al uso de los elementos con capacidad distintiva. In: CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. PALAZZI, Pablo. HERRERO, Andrés Sanches. SEREBRINSKY, Diego H. Derecho de la competencia desleal. Argentina: Editorial Helialista SRL, 2014, p. 434. "*

ocorrência da violação, verificada anos antes, ignorando a Teoria da *Actio Nata*²⁶⁸. Provas de que o trade dress do autor foi pioneiro distinto do restante do mercado aumentarão as chances de êxito na ação, se o perito se atentar a isso.

Assim, em uma ação fundada em concorrência desleal por violação de trade dress, ao autor cabe fazer a prova: 1) de que é titular do trade dress distintivo (anterioridade e distintividade), 2) de que há identidade ou semelhança entre o seu e o do réu e 3) de que o consumidor corre o risco de confundir ou associar o seu produto ao do réu. Em relação a este último, o risco de confusão é requisito necessário do artigo 195, III, da LPI, mas não é requisito necessário da constituição do trade dress enquanto sinal distintivo. Por isso, considero equivocado dizer que um dos requisitos do trade dress é a possibilidade de confusão. Este é requisito da concorrência desleal, que não é sinônimo de trade dress.

O réu, por sua vez, terá a incumbência de demonstrar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, podendo alegar: 1) a não ocorrência de identidade ou semelhança entre os trade dresses, 2) a verificação de funcionalidade em um ou mais elementos do trade dress, ou 3) a ausência de risco de confusão ou associação²⁶⁹ (art. 373, inciso II, do CPC brasileiro).

Neste tipo de ação, o autor ainda pode lançar mão dos pedidos liminares incidentais, como a tutela de urgência (artigos 300 do CPC) para antecipação dos pedidos cominatórios, caso preencha os requisitos para tanto. Porém, a prática demonstra que os juízes estaduais não têm concedido tutelas de urgência sob a alegação de que este tipo de violação carece de prova pericial, nos termos do acórdão proferido no recurso especial 1.353.451/MG, de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze do STJ²⁷⁰. Tal decisão não é vinculante, pois não faz parte dos precedentes

²⁶⁸ SERTÃ JÚNIOR, Luiz Roberto Charnaux. *Perícia Judicial – fundamentos, ferramentas, meio ambiente*. Rio de Janeiro: Processo, 2019, p. 51.

²⁶⁹ BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo. *Apelação cível n. 1026285-72.2016.8.26.0577*. Relator Claudio Godoy. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Data de julgamento: 25/02/2019.

²⁷⁰ A 3ª Turma, por meio deste acórdão, decidiu que: inexistindo registro da embalagem em favor de algum dos litigantes, não se cogita da existência de um direito de exploração exclusiva, de modo que a vedação à utilização por alguma das partes depende mesmo da caracterização efetiva de ato de concorrência desleal. Nesses casos, em que a causa de pedir é exatamente prática de atos anticoncorrenciais por meio da utilização de conjunto-imagem assemelhado e apto a causar confusão no mercado consumidor, deve-se reconhecer que o cerne do processo repousa em fato cuja caracterização depende, a priori, de conhecimento técnico especial não exigível de um juiz de direito, devendo, por isso, o juiz se servir do auxílio técnico de expert. BRASIL, STJ. RECURSO ESPECIAL No 1.353.451 - MG (2012/0239555-2), 3ª Turma. Relatoria: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data de julgamento: 19/09/2017. Data de publicação: 28/09/2017.

indicados no artigo 927 do CPC. Contudo, a grande parte das decisões de primeira instância a tem observado.

Uma medida que é pouco usada, mas recomendada, é o requerimento da tutela da evidência, outra medida liminar incidental, apreciada e eventualmente concedida após a contestação do réu (artigo 311 do CPC). A tutela da evidência dá às partes a chance de ambas argumentarem, respeitando o contraditório, mas também dá ao magistrado a segurança de que ambas as partes foram ouvidas e puderam produzir provas.

É importante salientar que sobre a concessão de tutelas antecipatórias de mérito recai o juízo de probabilidade e não o juízo de exaurimento do mérito, motivo pelo qual não há qualquer obstáculo na concessão se assim for possível, a partir das provas preliminarmente produzidas²⁷¹. Dentre essas provas incluem-se pareceres e pesquisas de mercado produzidas unilateralmente.

É importante alertar que a não concessão de tutelas antecipatórias de mérito (liminares) em casos como esses pode levar à provável disseminação do trade dress pelo mercado, especialmente se ele for um trade dress que quebrou o paradigma. A espera do curso do processo pode fazer surgir o dever do infrator de reparar os danos financeiros (nos termos do art. 207 a 210 da LPI), mas não faz o infrator devolver a distintividade, que é o elemento principal de proteção do trade dress.

Assim, é mais recomendável que o autor da ação repare financeiramente o alegado infrator pela tutela antecipatória de mérito concedida a si, caso venha a ser revogada (artigo 302 do CPC), do que o magistrado permitir o risco da diluição do trade dress do autor. O infrator sempre terá tempo de construir uma identidade visual que havia sido interrompida, sem incorrer no risco judicial, pois já haverá uma sentença transitada em julgado.

Após a apresentação da defesa e de eventual réplica, aberta a instrução em despacho saneador, por outro lado, o magistrado deverá estar atento para a não contestação de determinado fato, por exemplo, a ausência de defesa quanto a existência de semelhança entre os trade dresses. Se o réu não contesta esse fato, não deve ser objeto de prova – nem pericial –, visto que se tornou incontroverso.

²⁷¹ LEONARDOS, Gabriel Francisco. REZENDE, Lucas Ribeiro Vieira. A antecipação de tutela diante da violação de trade dress: breves comentários a partir do pressuposto de probabilidade do direito. In *Processo Civil e Propriedade Industrial*. Coord. Fredie Diddier Jr, Gustavo Osna e Marcelo Mazzola. Rio de Janeiro, Jus Podivm, 2022, p. 139/141.

As provas, então devem recair sobre o risco de confusão e a existência ou não de funcionalidade, se forem fatos controversos. É comum que algumas partes em réplica ou manifestação em provas salientem ao magistrado os pontos que são controversos ou não. Esta é uma medida louvável e que demonstra colaboração ante o Juízo para resolução rápida e justa do mérito (artigo 10 do CPC).

O que se vê na prática, no entanto, é o despacho saneador que determina que o perito apure a **ocorrência de violação do trade dress**, ou a **infração de marca**, o que seria tecnicamente equivocada. Somente o magistrado pode aplicar a proposição contida no dispositivo de direito ao fato, isto é, o perito dirá se há identidade ou semelhança entre os trade dresses e/ou se há o risco de confusão. O magistrado qualificará este fato como prática de ato de concorrência desleal por violação de trade dress com fundamento no artigo 195, inciso III, da LPI.

Em virtude do acórdão prolatado no recurso especial 1.353.451/MG²⁷², de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze do STJ, já visto acima e do acórdão prolatado no Recurso Especial 1.778.910/SP, de relatoria da Ministra Isabel Gallotti, convencionou-se que as ações de violação de trade dress não poderiam prescindir da prova pericial. A prova, então, deveria ser conduzida por especialista, que poderia “avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confirmam identidade à apresentação do produto ou serviço”²⁷³.

Com esta nova orientação - não vinculante, criou-se um imbróglio judicial em primeira e segunda instâncias em vários Tribunais do país que é a contradição com o artigo 472 do CPC, no qual consta a previsão de que o magistrado pode dispensar a prova pericial “quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes” e com o artigo 479, que dispõe que o magistrado “apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

²⁷² BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1353451/MG. Relatoria: Min. Marco Aurélio Bellizze. 3ª Turma. Data de julgamento: 19/09/2017.

²⁷³ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1778910/SP. Relatoria: Min. Isabel Gallotti. 4ª Turma. Data de julgamento: 06/12/2018.

Considera-se que, em tese, ao afastar um laudo, o magistrado deveria determinar de ofício a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. O afastamento de um laudo e a não nomeação de novo perito podem fazer com que o magistrado julgue a causa com base em experiências pessoais e não com base em prova técnica. O artigo 464, parágrafo primeiro, do CPC só permite ao magistrado indeferir a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial técnico.

Este é o cenário geral e mais adotado de *enforcement* do trade dress no Brasil. Se, ao contrário, o trade dress estivesse registrado como marca no INPI, o autor teria o dever de comprovar o registro por meio do certificado de registro de marca, que tem presunção de validade.

A diferença entre um tipo de ação e outro é que a **ação de infração a registro de marca** pode levar o réu a questionar o registro concedido por meio de **ação de nulidade de ato administrativo de concessão de registro de marca**, a ser proposta na Justiça Federal (diferentemente do que ocorre em Portugal, em que a validade pode ser questionada em sede reconvenção no mesmo Tribunal). Assim, duas ações se desenvolveriam em paralelo, suspendendo-se eventualmente a ação de infração por prejudicialidade externa em até um ano (artigo 313, IV, do CPC), até que fosse definida a validade do registro pelo Juízo Federal.

4.2 TUTELA NO DIREITO PORTUGUÊS

O *enforcement* no Direito Português não difere diametralmente daquele no Direito brasileiro, até porque são nações irmãs em que o histórico do Direito Processual Civil tem a mesma raiz. Com toda certeza tem as suas especificidades, a exemplo de um Tribunal da Propriedade Intelectual, específico e especializado na matéria, cuja competência é de apreciar as questões envolvendo Propriedade Intelectual, incluindo direitos autorais, mas não concorrência desleal de forma geral, apenas aquelas relativas à propriedade intelectual²⁷⁴.

²⁷⁴ Artigo 111º, n. 1, j, da Lei 62/2013 - Lei da Organização do Sistema Judiciário.

No Brasil, o que ocorre é que há apenas juízos singulares e colegiados genéricos em termos de Direito Civil ou Empresarial, que acabam absorvendo demandas de Propriedade Industrial. Por exemplo, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a jurisdição competente para apreciar recursos oriundos de declaração de nulidade dos direitos de propriedade industrial, o mesmo juízo que julga tal matéria também julga matéria penal e previdenciária²⁷⁵.

Como visto no capítulo III, o trade dress – em especial o de embalagem - é registrável em Portugal como marca, o que significa que a prova da titularidade e da presunção de validade do direito é mais simples e mais fácil do que no Brasil. Basta apresentar o certificado de registro, como determina o artigo 7º do CPI português. Por isso, em caso de infração, o titular pode se valer de ações cíveis inibitórias e ações penais, para que o réu violador seja impedido de prosseguir agindo ilicitamente, além de poder pedir reparação de danos²⁷⁶. Nos interessa neste estudo a tutela cível inibitória e indenizatória (art. 347º, CPI).

Caso o trade dress não esteja registrado como marca, como pode acontecer em casos de estabelecimentos comerciais (a exemplo do processo n. 07A2208 que tramitou no STJ, sob relatoria do Ministro Rui Mauricio), a ação se desenrolará com fundamento em concorrência desleal.

Os pedidos comuns neste tipo de tutela são a interrupção da violação, consistente na abstenção de uso dos elementos característicos dos produtos ou estabelecimentos. Além disso, pela tutela inibitória ser uma tutela negativa, devem aparecer em ações inibitórias outros pedidos que reforcem a execução, como sugere Pedro Sousa e Silva: “a condenação do réu ao pagamento de uma sanção pecuniária compulsória” pelo descumprimento das medidas determinadas; “a definição de destino dos bens em que se tenha verificado a violação”; e por fim, as medidas inibitórias tipificadas no artigo 349º do CPI²⁷⁷, que são a) interdição temporária do exercício das atividades; b) privação de participar de feiras ou mercados; c) o encerramento temporário ou definitivo do estabelecimento. Tais medidas também podem ser aplicadas aos terceiros intermediários.

²⁷⁵ Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Disponível em: <https://static.trf2.jus.br/nas-internet/documento/institucional/publicacoes/trf2-regimento-interno-2023-10-13.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2024.

²⁷⁶ SILVA, Pedro Sousa e. Direito Industrial: Noções Fundamentais. Coimbra: Almedina, 2017, p. 580.

²⁷⁷ SILVA, Pedro Sousa e. Direito Industrial: Noções Fundamentais. Coimbra: Almedina, 2017, p. 581.

De acordo com o artigo 345º n. 1 do CPI, os titulares de direito de propriedade intelectual têm a faculdade de fazer uso de procedimentos cautelares para a) inibir qualquer violação iminente ou b) proibir a continuação da violação. São procedimentos cautelares cíveis que estão em consonância com o Título IV, Capítulo I do CPC português, vez que o CPI é norma especial (art. 358º do CPI). Os procedimentos cautelares, geralmente, são procedimentos preliminares, mas que também preveem medidas incidentais dentro do processo principal.

Em caso de violação de direitos da propriedade industrial, os procedimentos cautelares têm função repressiva²⁷⁸, como visto acima, mas também preventiva, como aqueles previstos no artigo 339º (medidas de obtenção de prova) ou no artigo 344º (dever de prestar informações), que podem recair, inclusive, sobre terceiros intermediários que não estejam na relação principal de infração. É importante salientar, contudo, que medidas penais dependem de queixa (artigo 328º do CPI) e poderão contar com a assistência do Ministério Público.

Em uma ação inibitória e indenizatória por violação de trade dress, o autor deve fazer prova do seu direito, conforme dispõe o artigo 342º do Código Civil português, demonstrando, inclusive, de que maneira o réu preenche os requisitos do artigo 320º do CPI, que dispõe a respeito da contrafação, imitação e uso ilegal de marca.

O réu, como medida de defesa, tem a faculdade de alegar a ausência de identidade ou semelhança entre os sinais e a não ocorrência das situações previstas no artigo 320º do CPI (art. 571º do CPC). Ainda, é possível que o réu, em sede de reconvenção (artigos 583º do CPC) requeira a avaliação incidental da validade do título concedido ao autor, situação que não ocorre no Direito brasileiro.

Aberta a instrução, as partes podem requerer, ou o Juízo pode determinar de ofício, a realização de perícia (art. 467 do CPC), que pode ser realizada por um colegiado de até três profissionais ou instituição idônea, sendo facultado às partes a escolha de um perito de confiança, de modo que o juiz pode nomear o terceiro. Assim como no Brasil, o juiz é quem determinará o objeto da perícia, de forma oficiosa ou após a manifestação das partes a respeito do que querem provar (art. 476º do CPC), indeferindo eventuais pontos irrelevantes ou inadmissíveis.

²⁷⁸ MARQUES, João Paulo Remédio. Direito Processual Civil da Propriedade Industrial. Coimbra: Almedina, 2022, p. 87.

Também os peritos podem se utilizar de todos os meios necessários ao desempenho da sua função (artigo 481º do CPC), o que permite inclusive a apresentação de pesquisa de opinião pública ou de mercado pelas partes. Por fim, será apresentado um relatório, a respeito do qual as partes podem fazer suas reclamações e o juízo pode oficiosamente pedir esclarecimentos, semelhante ao laudo pericial e pareceres divergentes e concordantes no Brasil.

Por fim, encerrada a instrução, a decisão de mérito deverá, além de julgar os pedidos expressos pelo autor da ação, “determinar medidas relativas ao destino dos bens em que se tenha verificado violação dos direitos de propriedade industrial” (artigo 348º do CPI), sempre respeitando a adequação e proporcionalidade. Inclusive, nos termos do artigo 349º, a decisão poderá determinar medidas inibitórias que impeçam a continuação da infração, que consistem, conforme o n. 2, em interdição do exercício, privação de publicidade do produto ou serviço e até o encerramento temporário do estabelecimento. Tais medidas são aplicáveis, inclusive, aos terceiros intermediários.

Uma questão interessante, que implica diretamente na avaliação jurisprudencial a ser feita a seguir, é que as decisões de mérito não necessariamente serão publicadas, o que só ocorre a pedido do lesado com as custas pagas pelo infrator, nos termos do artigo 350º do CPI. Tal situação não se verifica no ordenamento brasileiro, visto que todas as decisões são públicas e publicadas na imprensa oficial do Tribunal.

4.3 LITIGÂNCIA NOS TRIBUNAIS: UMA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL

O desenvolvimento dos fundamentos teóricos na Parte I deste trabalho teve como objetivo apresentar e desconstruir conceitos e pressupostos do trade dress já existentes e construir uma base sólida de justificativa dos motivos pelos quais esse objeto merece proteção pelo Direito²⁷⁹. Assim é que o capítulo III, da proteção jurídica, procurou prescrever soluções que a autora considera adequadas para os problemas

²⁷⁹MONTEIRO, Claudia Sevilha. MEZZAROBBA, Orides. Manual de Metodologia da pesquisa no Direito. São Paulo: Saraiva Jur, 2023. p. 141/142.

característicos em cada ordenamento. O *enforcement* detalhado no início deste capítulo vem como reflexo, para mostrar que a prática não é tão simples.

Convém, por fim, avaliar como os Tribunais brasileiros e portugueses estão decidindo a respeito desse bem ou se, ao contrário, não observam os fundamentos gerais de validade e proteção jurídica do trade dress. Como leciona Lenio Luiz Streck, uma decisão mal fundamentada sequer tem este vício sanável por embargos, pois é inconstitucional de plano²⁸⁰.

Avaliar a fundamentação de cada decisão de forma estatística e qualitativa é uma forma de fazer valer o direito de controlar a atividade do magistrado, previsão que em 1988 o legislador constituinte brasileiro optou por inserir no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal brasileira. Tal dispositivo prescreve que serão “fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

No mesmo sentido, o CPC português (Lei n.º 41/2013 – cuja versão mais recente é a Lei n.º 3/2023, de 16/01) determina que na fundamentação da sentença o juiz deve deixar claros os fundamentos que foram decisivos para sua convicção²⁸¹ e o percurso que tomou até chegar lá, de modo a demonstrar que a solução encontrada não foi arbitrária ou intuitiva²⁸². Por isso, a análise das decisões significa também contribuir, enquanto trabalho acadêmico, para que a prática seja direcionada à boa técnica, trazendo saídas e respostas para dúvidas e problemas existentes.

A análise de decisões judiciais – ou metodologia de análise decisória (MAD) – é uma forma de categorizar as decisões de diversas formas, por matéria, data, câmara, etc., com o objetivo de compreender como a metodologia científica e a

²⁸⁰ STRECK, Lenio Luiz. O direito de obter respostas constitucionalmente adequadas em tempos de crise do direito: a necessária concretização dos direitos humanos. *Revista Latino-Americana de Direitos Humanos*. Pará, v. 1, n.1, 93-105, 2010. Disponível em: <<http://periodicos.ufpa.br/index.php/hendu/article/view/374/601>>. Acesso em: 26 mar. 2024.

²⁸¹ Artigo 607º - Sentença:

[...]

2 - A sentença começa por identificar as partes e o objeto do litígio, enunciando, de seguida, as questões que ao tribunal cumpre solucionar.

3 - Seguem-se os fundamentos, devendo o juiz discriminar os factos que considera provados e indicar, interpretar e aplicar as normas jurídicas correspondentes, concluindo pela decisão final.

4 - Na fundamentação da sentença, o juiz declara quais os factos que julga provados e quais os que julga não provados, analisando criticamente as provas, indicando as ilações tiradas dos factos instrumentais e especificando os demais fundamentos que foram decisivos para a sua convicção; o juiz toma ainda em consideração os factos que estão admitidos por acordo, provados por documentos ou por confissão reduzida a escrito, compatibilizando toda a matéria de facto adquirida e extraíndo dos factos apurados as presunções impostas pela lei ou por regras de experiência.

²⁸² PAULINO, Fonseca Catumbela. *Fundamentação das decisões judiciais*. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2019. p. 16.

abordagem prática se relacionam. Cientes de que o Poder Judiciário é um ator social e político, capaz de temperar as demandas sociais por decisões técnicas e fundamentadas, entende-se que uma análise unicamente descritiva da bibliografia preexistente não traria as respostas necessárias à hipótese que se pretende confirmar neste trabalho.

Como visto na introdução, em geral, a pesquisa no Direito não é empírica e não raras as vezes é descolada da realidade prática. Fazer o caminho inverso tem uma relevância: qual o papel da doutrina diante de um novo fato social e qual a sua importância para aplicação da lei vigente ou perspectiva de mudança legislativa? O objetivo deste trabalho não é só apontar falhas na proteção do trade dress, mas também observar o impacto da atual regulamentação e das decisões dos tribunais e propor soluções²⁸³.

A pesquisa empírica no Direito tem como objeto uma pesquisa não só a respeito de leis e normas, mas principalmente “do fenômeno jurídico em sua manifestação concreta”, ou seja, como “a lei atua na vida das pessoas e no funcionamento das instituições”. Idealmente, o “direito dos livros” e o “direito das práticas” deveriam corresponder um ao outro, fenômeno que não acontece. Por isso, a pesquisa no Direito deve se preocupar com aquilo que está além do “dever ser”, tomando em consideração o que “é”.²⁸⁴ E o objetivo é simples: trabalhar o dever ser com maiores chances de reflexo na realidade.

O estudo das decisões foi feito de forma retrospectiva, isto é, a partir da decisão de segunda instância publicada em um ano específico e as decisões foram encontradas a partir da busca de jurisprudência, visto que os dados não são inteiramente abertos. A pergunta principal da pesquisa de jurisprudência foi: *Os Tribunais têm avaliado os requisitos de proteção do trade dress enquanto sinal distintivo?* A partir dela, surgiram as seguintes perguntas específicas: *Quais são as espécies de trade dress discutidas nos processos avaliados?* e *Quantas decisões analisam a distintividade | a semelhança | a confusão | a diluição | a perícia | a anterioridade e a funcionalidade?*

²⁸³ NUNES, Marcelo Guedes. (2018, March 13). Associação Brasileira de Jurimetria: Quando a doutrina jurídica pode ser útil de verdade?. Disponível em: <https://lab.abj.org.br/posts/2018-03-13-quando-a-doutrina-juridica-pode-ser-til-de-verdade/>. Acesso em: 01 abr. 21024.

²⁸⁴ SILVA, Paulo Eduardo Alves. Aspectos metodológicos da pesquisa empírica em Direito com processos físicos e eletrônicos. In Estudos empíricos: em processo e organização judiciária. Claudio Maciel Gonçalves *et al.* (org). Belo Horizonte: Editora Expert, 2022, p. 64/65.

Assim é que a pesquisa adotada também neste capítulo é de ordem técnico-jurídica. Busca-se “revelar a norma adequada para a solução de conflitos por meio de operações de interpretação adequadas para aplicação das regras”.²⁸⁵ A metodologia utilizada servirá para que esta dissertação possa ser validada dentro de si própria e pelos meus pares, que eventualmente poderão verificar o estudo aqui desenvolvido²⁸⁶. Será apresentada a análise das decisões brasileiras e, em seguida, às decisões portuguesas.

4.3.1 No Brasil

Para responder às perguntas colocadas na introdução deste item, foram recolhidos dados dos processos distribuídos no STJ e na 2ª instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). No STJ, a busca foi feita entre os anos de 2017 e 2022 e no TJSP a busca foi feita entre os anos de 2020 e 2022.

A limitação do levantamento ao STJ e ao TJSP se justifica em razão de o STJ ser a Corte de revisão de ordem infraconstitucional, de modo que muitas das questões são pacificadas e unificadas nesta instância. O TJSP, por corresponder ao Estado com maior litigância no Brasil (dados do CNJ²⁸⁷) e por conter Varas Especializadas em Direito Empresarial, o justifica em termos de relevância e qualidade das decisões.

A escolha dos períodos de busca, além da questão de limitação temporal, financeira, e capacidade da autora de fazer a pesquisa sem auxílio, se justifica em razão de mudança no entendimento no STJ em 2017 a respeito da necessidade de prova pericial na aferição de violação de trade dress. Assim, o objetivo foi verificar se o próprio STJ emanaria um entendimento unânime e se o TJSP seguiria a orientação da instância superior, mesmo que não fosse vinculante. Além disso, período de 2020

²⁸⁵ FONSECA, Maria Guadalupe Piragibe da. *Iniciação à pesquisa no direito: pelos caminhos do conhecimento e da invenção*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

²⁸⁶ GUIMARÃES, Claudio Alberto Gabriel. Et al. *A metodologia da pesquisa no direito: a análise decisória aplicada à gestão de precedentes judiciais*. Disponível em: <http://site.conpedi.org.br/publicacoes/7x02k736/81w2l499/BaUfY1y2TII1fz8C.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2024, p. 31. FONSECA, Maria Guadalupe Piragibe da. *Iniciação à pesquisa no direito: pelos caminhos do conhecimento e da invenção*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

²⁸⁷ O TJSP é considerado um Tribunal de Justiça de Porte Grande, com mais de dois mil magistrados e seis milhões de casos novos em 2022. Fonte: Conselho Nacional de Justiça (CNJ). *Justiça em Números 2023*. Brasília, 2023. P. 37. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/02/justica-em-numeros-2023-16022024.pdf>. Acesso em 04 abr. 2024.

a 2022 no TJSP correspondeu a 65 decisões, o que se considera uma amostra razoável para o estudo que se pretende fazer.

O procedimento de coleta, armazenamento e análise de dados foi todo realizado em Excel, programa cuja licença é paga pela Universidade de Lisboa e disponibilizada aos seus alunos. Não houve uso de inteligência artificial e a contagem de processos, sua leitura, catalogação e análise foi feita manualmente pela autora. Como o STJ e o TJSP não utilizam dados inteiramente abertos, a busca foi feita por ano de publicação e a partir da expressão-chave “trade dress”. Foram excluídas da pesquisa qualquer decisão que não avaliasse o mérito do recurso e não fosse uma decisão terminativa.

Assim, chegou-se à amostra de 11 decisões no STJ e 65 decisões no TJSP, que foram catalogadas por número do processo, ano de publicação, câmara/turma julgadora, relator, espécie de trade dress analisado, parte recorrente, parte recorrida, avaliação da distintividade, semelhança, a confusão, a diluição, a perícia, funcionalidade e anterioridade (anexos).

4.3.1.1 Resultados e discussão no STJ

No STJ, foram identificadas 11 decisões a respeito do trade dress. Oito são a respeito do trade dress de embalagens, uma a respeito de trade dress de estabelecimento comercial, duas a respeito de trade dress de produto e nenhuma a respeito do trade dress de websites. Os resultados estão na tabela 3.

Tabela 3 - Decisões do STJ por assunto.

STJ (2017-2022)			
Embalagem	Estabelecimento	Produto	Website
8	1	2	0

Fonte: Arquivo e pesquisa pessoal da autora

Das 11 decisões, sete avaliam a distintividade, quatro avaliam a ocorrência ou não se semelhança entre os trade dresses, seis avaliam a ocorrência de confusão, cinco tratam a respeito da perícia, cinco a respeito da diluição, duas a respeito da funcionalidade e duas a respeito da prova de anterioridade. Os resultados estão na tabela abaixo:

Tabela 4 - Decisões do STJ por requisito de julgamento

STJ (2017-2022)						
Distintividade	Semelhança	Confusão	Perícia	Diluição	Funcionalidade	Anterioridade
7	4	6	5	5	2	2

Fonte: Arquivo e pesquisa pessoal da autora

Através da leitura das decisões, verifica-se que situação a respeito do objeto de estudo é mais bem elaborada e melhor compreendida no STJ, apesar de a matéria não estar pacificada e não haver unidade nas decisões. O STJ é uma instância revisional e de unificação de entendimentos, de modo que a reanálise de fatos não é cabível, tão somente a revisão do entendimento a respeito da interpretação de determinado dispositivo legal (Súmula 7 – artigo 105, III, da CRFB).

No STJ, a Terceira e Quarta Turmas são as competentes para apreciar questões envolvendo Propriedade Intelectual e, conseqüentemente, ações de concorrência desleal. Aqui, ambas as turmas foram avaliadas conjuntamente, o que resultou nos dados acima evidenciados.

Dos julgados que analisam a **distintividade**, extrai-se que o STJ considera que este requisito tem como objetivo “traduzir uma forma peculiar e suficientemente distintiva de inserção no mercado consumidor, vinculando-se à identidade visual dos produtos ou serviços”²⁸⁸. Ou ainda, que “a identificação de determinados produtos pelo consumidor seja resultado de sua percepção visual, o que relega a marca correlata a um patamar com potencial diferenciador secundário”²⁸⁹.

Ainda, o STJ conclui que a distintividade deve estar presente para que o titular do trade dress possa reclamar a tutela jurídica deste bem²⁹⁰, pois este é um requisito de personalização e distinção dos produtos e serviços ofertados no mercado²⁹¹. Por fim, a decisão que avalia a “a concorrência desleal deve ser feita caso a caso.

²⁸⁸BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1353451/MG. Relatoria: Min. Marco Aurelio Bellizze. 3ª Turma. Data de julgamento: 19/09/2017. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Recurso Especial n. 1997936/MG. Relatoria: Min. Marco Aurelio Bellizze. 3ª Turma. Data de julgamento: 15/08/2022.

²⁸⁹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1677787/SC. Relatoria: Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Data de julgamento: 26/09/2017.

²⁹⁰ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1843339/SP. Relatoria: Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Data de julgamento: 03/12/2019.

²⁹¹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1726804/RJ. Relatoria: Min. Moura Ribeiro. 3ª Turma. Data de julgamento: 27/09/2022.

Imprescindível, para tanto, o auxílio de um perito que possa avaliar (dentre outros aspectos) outros elementos que confirmam identidade à apresentação do produto ou serviço”²⁹².

Nota-se que, para o STJ, a questão da distintividade deve ser visualmente perceptível, avaliada por profissional especialista e deve conferir personalização ao produto ou serviço. Não há menção a respeito da necessidade de avaliação da distintividade em relação ao consumidor, tampouco a necessidade de pesquisa de mercado, o que nos pode fazer concluir que a análise da distintividade deve ser feita, nos casos de violação, em relação ao próprio produto ou estabelecimento e em relação aos pares no mercado.

A respeito do segundo requisito de validade – a **não funcionalidade**, o STJ entende, em uma de suas decisões, que a funcionalidade “(...) é um pressuposto que exige que os elementos que formam o conjunto imagem não possam ter outra função ou propósito que não seja especificamente a diferenciação do bem no mercado onde está inserido”. Ainda complementa: “(...) quando as características gráfico visuais estejam dispostas de determinada forma por exigências inerentes à técnica ou à funcionalidade precípua do produto ou serviço, não lhes fornece proteção jurídica”²⁹³.

Deste entendimento extrai-se que a não-funcionalidade deve recair sobre o conjunto de elementos que formam o trade dress, em sua totalidade conjunta. Mas o STJ não aprofunda o tema e tampouco avalia a respeito da presença de um elemento funcional ou da necessidade de que haja a análise dos elementos essenciais na distintividade, o que é feito pelo TJUE nos julgados mencionados no Capítulo II. Talvez porque a prática demonstra que poucos são os recursos e petições que efetivamente discutam este requisito, geralmente esquecido na defesa.

Em relação à ocorrência ou não de **semelhança**, as decisões mencionam que na análise da concorrência desleal “o exame acaba sendo mais amplo, devendo se adentrar na situação fática do mercado e à possibilidade real de confusão, e não mais se fazendo suficiente o mero potencial de confusão em razão da semelhança”²⁹⁴.

²⁹² BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1778910/SP. Relatoria: Min. Isabel Gallotti. 4ª Turma. Data de julgamento: 06/12/2018.

²⁹³ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1677787/SC. Relatoria: Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Data de julgamento: 26/09/2017. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1943690/SP. Relatoria: Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Data de julgamento: 19/10/2021.

²⁹⁴ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1353451/MG. Relatoria: Min. Marco Aurelio Bellizze. 3ª Turma. Data de julgamento: 19/09/2017.

Além disso, o relator no mesmo julgado ressalta que em que pese a notória semelhança entre os produtos, a avaliação das tendências de mercado vai refletir o eventual comportamento abusivo ou não. Este é um entendimento interessante que modifica o entendimento majoritário do TJSP, na medida em que este último na maioria das vezes presume a existência de risco de confusão e prática de ato de concorrência desleal quando há semelhança entre os trade dresses.

Quanto à **diluição**, que é um aspecto da distintividade, o STJ entendeu que:

parece ser relevante se reconhecer que, em alguns nichos mercadológicos, os produtos e serviços são apresentados ao consumidor por meio de elementos comuns e bastante difundidos no mercado. Essa similaridade dispersa, ao contrário de configurar uma conduta anticompetitiva, resulta num benéfico acirramento da competição na medida em que facilita o consumidor identificar as opções de produtos semelhantes existentes no mercado²⁹⁵.

Logo, extrai-se que a extensão da distintividade e da proteção exclusiva deve observar o comportamento dos demais players. Essa é uma etapa importante de verificação na medida em que poderá eventualmente impedir que um direito de exclusivo seja concedido a um titular que não o tenha verdadeiramente, evitando-se o abuso.

Quanto à ocorrência ou não de **confusão**, o STJ entende que “para se caracterizar uma conduta anticompetitiva e desleal é imprescindível que a situação concreta demonstre um comportamento imprevisível aos olhos do mercado”²⁹⁶ e que “para que se reconheça a proteção ao conjunto imagem, (deve) haver a possibilidade de confusão ou associação indevida entre produtos e serviços, práticas comerciais aptas a ensejar o desvio de clientela”.²⁹⁷

Inclusive, em uma das decisões²⁹⁸, a o STJ aplica o Teste 360^o²⁹⁹ desenvolvido por advogados brasileiros, para a análise da confusão. Em outro julgado, o STJ afirma que “é inerente à violação do trade dress, o desvio de clientela, a confusão entre

²⁹⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1353451/MG. Relatoria: Min. Marco Aurelio Bellizze. 3ª Turma. Data de julgamento: 19/09/2017.

²⁹⁶ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1353451/MG. Relatoria: Min. Marco Aurelio Bellizze. 3ª Turma. Data de julgamento: 19/09/2017.

²⁹⁷ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1677787/SC. Relatoria: Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Data de julgamento: 26/09/2017.

²⁹⁸ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1726804/RJ. Relatoria: Min. Moura Ribeiro. 3ª Turma. Data de julgamento: 27/09/2022.

²⁹⁹ MAZZOLA, Marcelo; CABRAL, Filipe Fonteles. O. Teste 360º de confusão de marcas. Revista da EMERJ, nº. 69, junho/julho/agosto de 2015

produtos, independentemente da análise do dolo do agente ou da comprovação de prejuízos”³⁰⁰.

Em relação à **perícia**, o STJ considera ser necessária a realização de perícia para a verificação da prática de concorrência desleal por violação do trade dress:

(...) inexistindo registro da embalagem em favor de algum dos litigantes, não se cogita da existência de um direito de exploração exclusiva, de modo que a vedação à utilização por alguma das partes depende mesmo da caracterização efetiva de ato de concorrência desleal. Nesses casos, em que a causa de pedir é exatamente prática de atos anticoncorrenciais por meio da utilização de conjunto imagem assemelhado e apto a causar confusão no mercado consumidor, deve-se reconhecer que o cerne do processo repousa em fato cuja caracterização depende, a priori, de conhecimento técnico especial não exigível de um juiz de direito, devendo, por isso, o juiz se servir do auxílio técnico de expert.³⁰¹

O conjunto imagem é complexo e formado por diversos elementos. Dada a ausência de tipificação legal e o fato de não ser passível de registro, a ocorrência de imitação e a conclusão pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso. Imprescindível, para tanto, o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confirmam identidade à apresentação do produto.³⁰²

O que se nota das onze decisões analisadas é que o STJ não unificou os entendimentos a respeito do que deve ou não ser avaliado em caso de violação de um trade dress. Na prática, com a ausência de unificação em formato de precedentes judiciais (nos termos do artigo 927 do CPC), a observância dos julgados de cada turma de instância anterior se torna facultativa. Tal problema também ocorre em função da prática advocatícia, que em geral maneja poucos recursos adequados para que o tema seja efetivamente analisado pela Corte Especial, órgão responsável pela unificação da jurisprudência.

4.3.1.2 Resultados e discussão no TJSP

³⁰⁰ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Recurso Especial n. 1527232/SP. Relatoria: Min. Luis Felipe Salomão. 4ª Turma. Data de julgamento: 08/10/2019.

³⁰¹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1353451/MG. Relatoria: Min. Marco Aurelio Bellizze. 3ª Turma. Data de julgamento: 19/09/2017.

³⁰² BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1778910/SP. Relatoria: Min. Isabel Gallotti. 4ª Turma. Data de julgamento: 06/12/2018. No mesmo sentido, BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1719270/SP. Relatoria: Min. Luis Felipe Salomão. 4ª Turma. Data de julgamento: 13/12/2021.

No TJSP, foram identificadas 65 decisões a respeito do trade dress. Trinta e seis são a respeito do trade dress de embalagens, quinze a respeito de trade dress de estabelecimento comercial, doze a respeito de trade dress de produto e duas a respeito do trade dress de websites. Os resultados estão na tabela 5.

Tabela 5 - Decisões do TJSP por assunto

TJSP (2020-2022)			
Embalagem	Estabelecimento	Produto	Website
36	15	12	2

Fonte: Arquivo e pesquisa pessoal da autora

Das 65 decisões, onze avaliam a distintividade, cinquenta e sete avaliam a ocorrência ou não de semelhança entre os trade dresses, cinquenta e cinco avaliam a ocorrência de confusão, trinta e seis tratam a respeito da perícia ou fazem referência a ela na fundamentação, vinte e três a respeito da diluição, nenhuma a respeito da funcionalidade e seis a respeito da prova de anterioridade. Os resultados estão na tabela 6.

Tabela 6 - Decisões do TJSP por requisito de julgamento

TJSP (2020-2022)						
Distintividade	Semelhança	Confusão	Perícia	Diluição	Funcionalidade	Anterioridade
11	57	55	36	23	0	6

Fonte: Arquivo e pesquisa pessoal da autora

Das 11 decisões que avaliam a distintividade, contraditoriamente, verificou-se se considera a distintividade como elemento essencial para reconhecer a identificação do produto no mercado, de modo a impedir a confusão do consumidor. Da mesma forma, em uma decisão usou-se o argumento de que a distintividade era o pretexto para se atribuir exclusividade ao trade dress, de modo que seria característica intrínseca ao objeto. Tal requisito, apesar de ir ao encontro das sugestões deste estudo, não foi avaliado na maior parte das decisões.

Das 57 decisões que avaliam a semelhança e das 55 que avaliam a confusão, pode-se inferir, a partir da leitura dos acórdãos, que a semelhança é fator de presunção da ocorrência de confusão e, portanto, da prática de ato de concorrência

desleal. Isso é, em 30 decisões do TJSP contra 27, os julgadores entenderam que a existência de semelhança seria suficiente ao risco confusão, independentemente de outros elementos de confusão serem analisados, tais como: espaço geográfico, substitutibilidade do produto ou serviço, modo e preferência de consumo dos consumidores, local de exposição do produto e oferta do serviço, etc.³⁰³.

Das 37 decisões que avaliaram ou mencionaram a perícia, 10 delas decidiram que a perícia não seria necessária ao desfecho e julgamento do caso, posto que o magistrado não estaria subordinado à conclusão do laudo pericial, nos termos do artigo 479 do CPC. Como observado no item I do capítulo, tal situação gera certa insegurança, na medida em que o entendimento do STJ não é vinculante e deixa o magistrado livre para decidir. Nas demais decisões, o acórdão fez referência à prova pericial como fundamento, eventualmente citando trechos conclusivos do laudo apresentado.

Das 23 decisões que avaliaram a diluição do trade dress, as que verificaram a diluição chegaram à conclusão de que havia um código de categoria (também chamado de tendência de mercado) a respeito daquela configuração visual. A diluição foi avaliada considerando a disposição dos elementos que criavam uma mesma impressão na mente do consumidor daquele mercado específico.

Das 6 decisões que decidiram a respeito da anterioridade, em realidade apenas mencionam que o titular do direito comprovou a anterioridade do uso. Como as petições iniciais e contestações não foram avaliadas, é possível que o argumento da anterioridade tenha aparecido como matéria de defesa, já que é incomum alegações desse tipo, conforme a experiência denota.

Por fim, constatou-se que, no TJSP, apenas uma única decisão fez a avaliação mais completa, na medida em que avaliou todos os requisitos, exceto o da funcionalidade. Tal decisão se deu no processo 1124478-64.2017.8.26.0100, de trade dress de embalagem, no ano de 2020, em que se discutia a embalagem de um medicamento.

Em seguida, foram localizadas quatro decisões que avaliam a distintividade, a semelhança, a confusão, a perícia, e a diluição, mas não tratam a respeito da

³⁰³ BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Rio de Janeiro, Ed. Lumen Juris, 2002, p. 274. No mesmo sentido: CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. PALAZZI, Pablo. HERRERO, Andrés Sanches. SEREBRINSKY, Diego H. Derecho de la competencia desleal. Argentina: Editorial Helialista SRL, 2014, p. 439/440.

funcionalidade e da anterioridade, possivelmente porque tais argumentos não foram levantados em sede recursal ou até mesmo em contestação como matéria de defesa.

Assim, respondendo à pergunta geral feita na introdução do item, concluímos que as decisões do TJSP não avaliam os requisitos de proteção do *trade dress* enquanto sinal distintivo de forma geral.

4.3.2 Em Portugal

Para responder às perguntas colocadas na introdução neste item, foram recolhidos dados dos processos distribuídos no STJ e nos Tribunais da Relação de Lisboa, Porto, Guimarães, Coimbra e Évora, que estavam disponíveis na íntegra de forma pública. A limitação do levantamento ao STJ aos demais Tribunais se justifica em razão de terem seções especialistas em Propriedade Industrial (nos termos do artigo 67, n. 3 e n. 5, da Lei da Organização do Sistema Judiciário (Lei 62/2013)). Não houve limitação temporal de busca, tendo em vista que o número de decisões públicas disponíveis é diminuto, em razão do disposto no art. 350 do CPI.

O procedimento de coleta, armazenamento e análise de dados foi todo realizado em Excel, programa cuja licença é paga pela Universidade de Lisboa e disponibilizada aos seus alunos. Não houve uso de inteligência artificial e a contagem de processos, sua leitura, catalogação e análise foi feita manualmente pela autora. Como os Tribunais não utilizam dados inteiramente abertos, a busca foi feita a partir das expressões-chave “trade dress” e “aspecto visual”. Foi excluída da pesquisa qualquer decisão que não avaliasse o mérito do recurso e não fosse uma decisão terminativa.

Assim, chegou-se à amostra de 2 decisões no STJ e 1 decisão do TRL, que foram catalogadas por número do processo, ano de publicação, câmara/turma julgadora, relator, espécie de trade dress analisado, parte recorrente, parte recorrida, avaliação da distintividade, semelhança, a confusão, a diluição, a perícia, funcionalidade e anterioridade (anexos).

4.3.2.1 Resultados no STJ e no TRL

Das duas decisões do STJ encontradas, uma trata a respeito de trade dress de estabelecimentos comerciais, enquanto a segunda trata a respeito de embalagens. No TRL a decisão encontrada trata a respeito do trade dress de produto.

Ambas as decisões encontradas no STJ avaliam a questão da distintividade, semelhança e a possibilidade de ocorrência do risco de confusão. Apenas uma delas avalia a ocorrência de diluição, enquanto outra avalia a prova da anterioridade. Nenhuma delas avalia a necessidade de prova pericial ou usa a prova como fundamento da decisão. Já no TRL, a única decisão encontrada também avalia a questão da distintividade, semelhança e a possibilidade de ocorrência do risco de confusão e da diluição, mas não trata a respeito da funcionalidade, perícia ou anterioridade. Os resultados estão no Anexo II deste trabalho.

É interessante notar que, em que pese as decisões do STJ analisadas serem anteriores à CPI, o tribunal tratou do caso pela via de repressão à concorrência desleal, como ocorre também hoje em dia. A respeito da distintividade, o STJ entendeu que é “(...) da maior relevância a afirmação da individualidade de certo produto ou marca, de modo a gerar nos consumidores uma impressão inovadora, distintiva, que afaste o risco de confusão com outro produto ou marca (...)”. No processo n. 07A2208, o STJ decidiu que “(...) o aspecto visual dos estabelecimentos (...) resulta de um projeto original, concebido e executado para este efeito”.

No TRL, decidiu-se que “a imitação do trade dress se consubstancia no uso de sinais distintivos típicos, suscetíveis de proteção individualizada (...) desde que o titular faça prova do uso e da capacidade distintiva no respetivo sinal.” Tal posicionamento está em consonância com o que foi abordado no capítulo do *enforcement*, já que é responsabilidade do titular, autor da ação, de provar seu direito. E seu direito se desenha a partir da prova da anterioridade, distintividade, existência de semelhança ou identidade que possam levar ao risco de confusão.

A respeito da semelhança, todos os tribunais analisaram minuciosamente os itens e elementos que estavam presentes nos trade dresses comparados. Quanto à confusão, na decisão 07A4618 o STJ decidiu que certo grau de confundibilidade poderia ser socialmente adequado quando possa existir uma certa semelhança entre os demais operadores do ramo de negócio em causa. Nesse aspecto, analisou-se a ocorrência do código de categoria no caso em comento.

Na decisão 07A2208, o STJ aplicou o seguinte método para a análise do risco de confusão: a) se existe ou não semelhança e imitação capaz de determinar erro ou

confusão; b) se existe risco de confusão tomando em conta o consumidor final medianamente atento; e c) deve-se levar mais em consideração as semelhanças que resultam do conjunto dos elementos componentes e a interligação entre os produtos concorrentes.

No TRL, a confusão foi avaliada pontualmente, na medida em que o tribunal decidiu que naquele caso a imitação não seria suscetível de induzir o consumidor em confusão ou de ocorrer a concorrência parasitária. Neste item específico, é possível aferir que ambos os tribunais atuam em concordância.

Quanto à diluição, este foi um item avaliado pelo STJ na decisão n. 07A4618³⁰⁴, em que o tribunal avaliou item por item em relação ao mercado no qual estavam inseridos os produtos e, verificando a ocorrência de uma tendência, concluiu que o risco de confusão era socialmente adequado e não repreensível. O TRL, por sua vez, entendeu que o design das canetas STABILO não eram diferentes daquelas já existentes no mercado.

Em relação à anterioridade, somente a decisão n. 07A2208³⁰⁵ salientou que o design dos estabelecimentos da autora tinha surgido em primeiro lugar. Em relação à funcionalidade, o TRL considerou que o design das canetas STABILO³⁰⁶ se dava em razão da função da escrita “v.g. conforto, durabilidade, variedade de cores”. O STJ não avaliou a questão da funcionalidade em nenhuma das duas decisões.

Assim, considerando as decisões estudadas e ausência de uma amostra mais robusta, respondendo à pergunta geral feita na introdução do item, concluímos que as decisões do STJ e do TRL não *avaliam os requisitos de proteção do trade dress enquanto sinal distintivo de forma geral*.

³⁰⁴ PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça. Processo n. 07A4618. Relatoria: Fonseca Ramos. J. 12/02/2008.

³⁰⁵ PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça. Processo n. 07A2208. Relatoria: Rui Mauricio. J. 10/01/2008.

³⁰⁶ PORTUGAL, Tribunal da Relação de Lisboa. Processo n. 279/18.1YHLSB.L1-PICRS. Relatoria: Ana Isabel Mascarenhas Pessoa. J. 21/04/2020.

CONCLUSÃO

A partir do desenvolvimento teórico e a partir dos aspectos práticos avaliados neste trabalho, não restam dúvidas de que trade dress é um ativo intelectual merecedor de proteção pelo Direito. Seja pela sua capacidade de carregar uma mensagem, traduzindo ao consumidor os valores e imagem da marca, seja pela sua importância na diferenciação de um produto ou serviço e na capacidade de alterar o comportamento do consumidor no momento decisório da compra. Verificou-se que o trade dress é uma das manifestações do Design e que a Semiótica, enquanto teoria que estuda a significação dos signos, é a responsável por justificar a proteção deste ativo pelo Direito, em quaisquer das suas modalidades.

Neste trabalho, compreendeu-se que o trade dress poderia ser registrado tanto no Brasil quanto em Portugal. No Brasil, em razão da possibilidade de interpretação extensiva dos elementos necessários para concessão do registro de marca e em Portugal pela previsão expressa no artigo 208º do CPI dos sinais que podem constituir marca registrável, além da possibilidade de encaixe do conceito de trade dress nas normas relativas à proteção dos desenhos e modelos.

Tal conclusão teve origem na seguinte razão: entendeu-se que a proteção fragmentada e pontual pelas normas de repressão à concorrência desleal não dariam ao trade dress a tutela específica necessária deste ativo, visto que funciona como sinal distintivo da indústria e do comércio. Contar apenas com tais normas seria desconsiderar a possibilidade de o titular deste ativo reclamar a presunção de validade³⁰⁷ relativa às marcas, impedir a eventual defesa da integridade do seu produto, embalagem ou estabelecimento, além de inviabilizar a licença ou cessão do trade dress nos contratos respectivos. Outras questões como a (in)ocorrência de caducidade, proteção em relação à notoriedade e afastamento do princípio da territorialidade bem como o reconhecimento de eventual alto renome podem não ser garantidos a este sinal distintivo, tal como ocorre com marcas não tradicionais ainda não passíveis de registro.

Além disso, a tutela processual do trade dress ficaria à cargo dos elementos verificadores da relação de concorrência, bem como da verificação da deslealdade,

³⁰⁷ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso de concorrência desleal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 375.

sem que houvesse ampliação da extensão da proteção para a abrangência nacional, o que o faria depender da verificação de outros elementos relativos à concorrência e aos comportamentos do mercado específico, tais como espaço geográfico, preço, qualidade, elasticidade da demanda e demonstração da ocorrência de distintividade e não funcionalidade, além da anterioridade.

Ainda, a tutela por meio das normas de repressão à concorrência desleal pode restar vazia quando os requisitos de validade do trade dress não são observados, seja de forma judicial ou extrajudicial, como se mostrou na pesquisa empírica do Capítulo V. A inobservância da distintividade, não funcionalidade, diluição, anterioridade e dos demais elementos da concorrência desleal pode acabar por dar a um titular um exclusivo frágil sem que ele possa ser rescindido posteriormente. Neste aspecto, a insegurança jurídica em relação às decisões proferidas pelo Judiciário, em especial no Brasil, são o maior problema a ser enfrentado atualmente.

Contudo, não se ignora que há argumentos contrários ao entendimento favorável ao registro, na medida em que deixar que o Direito de Marcas tudo resolva pode ser considerada uma ampliação desnecessária de exclusividade que eventualmente não se tem. Não necessariamente o Direito de Marcas resolverá todos os problemas visto que a concessão do exclusivo depende, por essência, do INPI e a dependência da autoridade estatal para a concessão e verificação deste direito pode ser dificultada em razão de o INPI – seja do Brasil, seja de Portugal – não ter as ferramentas necessárias para análise concreta do mercado.

Por outro lado, a ausência de ferramentas ou regulamentação específica somado a ausência de um banco de dados relevante pode dar origem à concessão de registros que há muito fazem parte de um código de categoria, como foi visto nos casos de molhos de tomate. Este último argumento é relevante, pois a falta de cultura no registro de trade dresses e a ausência de um banco de dados mais flexível e completo impede a comparação entre aquilo que já é existente no “estado da arte”, como ocorre na busca de patentes e desenhos industriais (e que não é sem defeitos).

Ainda, a proteção deste ativo por meio das normas que reprimem a concorrência desleal pode ser positiva, na medida em que dá uma interessante flexibilidade ao empresário titular de defender seu direito na medida da sua real extensão, impedindo o cometimento de abusos. Outras questões a respeito da tutela processual poderiam ser questionadas, como a necessidade ou não de perícia técnica

em casos de infração ou nulidade, situação que vem sendo discutida no Tribunal e na doutrina a respeito do trade dress.

Porém, a afirmação de que é impossível ou não permitido o registro, seja em Portugal, seja no Brasil, por ausência de previsão, acaba por impedir que os titulares possam se valer de um direito quando realmente o tem. Em especial, porque a finalidade do trade dress parte de uma interpretação teleológica: ele pode funcionar como sinal distintivo, apesar de existir independente da distintividade.

Por isso, a adoção de uma postura conciliatória pode ser a saída para este dilema. Nem tudo que é distintivo deve ser registrado, visto que ou pode recair sobre as proibições legais ou pode esbarrar nos elementos tecnológicos de registrabilidade prática. Porém, quando possível, o registro é e deve ser facultativo, da mesma forma que ocorre com as marcas não-tradicionais, patentes de invenção ou de modelo de utilidade, quando preenchidos os requisitos para tanto³⁰⁸.

O titular empresário ou pessoa física pode valer-se dessa faculdade se assim desejar e terá à sua disposição os mecanismos de concessão pelo Estado, quando demonstrar o preenchimento dos requisitos, é o que já vem ocorrendo em casos como o dos postos de gasolina, no Brasil³⁰⁹. Caso contrário, caso escolha não obter o registro, seja de marca seja de desenhos industriais, pode se valer das normas de repressão à concorrência desleal, ciente de que outros elementos deverão ser demonstrados como ônus da prova, tal como ocorre com as marcas de fato.

A proposição, então, é que o registro do trade dress distintivo e não-funcional seja viabilizado, quando possível e quando preenchidos os requisitos subjetivos e tecnológicos para tanto, ficando à cargo do titular fazer uso desta faculdade. Por outro lado, quando não viável, o socorro às normas de repressão à prática de atos de concorrência desleal pode ser uma alternativa, desde que também observados os elementos necessários para a aplicação dos dispositivos respectivos, tais como os elementos característicos da relação de concorrência, os elementos característicos da deslealdade, além da anterioridade, distintividade e não funcionalidade.

Respondendo, então, aos questionamentos feitos na introdução, tem-se que a hipótese da autora foi confirmada, vez que há dissonância entre o avançado da doutrina e da jurisprudência. Adicionalmente, o trade dress deve ser protegido pelo

³⁰⁸ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso de concorrência desleal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 366.

³⁰⁹ Processos n. 902127780; 902127799; 902127802; 902127829; 902127837.

ordenamento jurídico enquanto ativo intangível, desde que observados os requisitos necessários à sua proteção jurídica. O ramo da propriedade industrial responsável pela tutela deste ativo no Brasil são as normas relativas à proteção das marcas ou de repressão à concorrência desleal. Quando pelas últimas, os dispositivos relativos à licença, defesa da integridade, cessão e uso livre podem ser utilizadas. Em Portugal há a possibilidade de registro como marca e como desenhos ou modelos, além da possibilidade de tutela também pelas normas de repressão à concorrência desleal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. Patentes de modelo de utilidade no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.

AGUIAR Jr. Ruy Rosado de. Projeto do Código Civil – As obrigações e os contratos. Revista dos Tribunais, RT 775/18 de maio de 2000.

ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. Das violações da propriedade industrial (art. 195, inciso III). In Comentários à Lei de Propriedade Industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres. Cood. Kone Prieto Furtunato Cesario, Neide Bueno, Tayná Carneiro e Veronica Lagassi. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2023.

AMORIM, Ana Clara Azevedo de. Concorrência desleal, segredos comerciais e direito da publicidade. Disponível em: <https://ebooks.uminho.pt/index.php/uminho/catalog/view/100/154/2378-1> Acesso em: 13 nov. 2023.

ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), São Paulo, n. 112, p. 3-26, mai./jun. 2011. SILVA, Pedro Sousa e. A Proteção Jurídica do Design. Coimbra: Almedina, 2017.

ARNOLD, D. The Handbook of Brand Management. 1st ed. Wakefield, MA: The Economists Books, 1992.

ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (metatags) na internet. In Revista de Direito Industrial, Coimbra: Almedina, 2003.

ASCENSAO, José de Oliveira. Concorrência desleal: grandes opções. In Direito Industrial, vol. VI. Almedina e Associação portuguesa de Direito Industrial, Coimbra: 2009.

ASCENSÃO, José de Oliveira. Concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 2002.

BARBOSA, Denis Borges Barbosa. Parecer elaborado nos autos do processo n. 793744-0, em trâmite perante a 17ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR.

BARBOSA, Denis Borges. A doutrina da concorrência. 2022. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2835629/mod_resource/content/1/Denis%20Borges%20Barbosa.pdf. Acesso em 05 jan. 2024.

BARBOSA, Denis Borges. A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-oponibilidade-da-marca-varia-com-sua-fora-distintiva-e-o-tempo-2011.pdf>. Acesso em: 04 set. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. Da Tecnologia à Cultura: ensaios e estudos de Propriedade Intelectual. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/tecnologia_a_cultura.pdf. Acesso em: 07 jan. 2024.

BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro, Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2006.

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Rio de Janeiro, Ed. Lumen Juris, 2002.

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

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

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso de concorrência desleal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024.

BEAKILINI, Luiz Otávio. in Prefácio. CUNHA, Frederico Carlos da. A Proteção legal do design. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, 2000.

BERTRAND, André. Droit des Marques. Signes Distinctifs – Noms de Domaine. França: Dalloz, 2005.

BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e Prática da Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 51. BODENHAUSEN, G. H. C. Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property as revised at Stockholm in 1967.

BRAEGGER, Tobias U. An Economic Analysis of Overlapping Protection for Product Configuration Trade Dresses – Applied to the Legal Systems of the United States of America, the European Union, Germany, and Switzerland. Eschen, Digiprint AG, 2006. University of St. Gallen.

CALVER, Giles. O que é design de embalagens? Porto Alegre: Bookman, 2009.

CARVALHO, Maria Miguel. In CAMPINOS, António (coord. Geral). GONÇALVES, Luís Couto (coord. Científica). Código da Propriedade Industrial Anotado. 2ª edição atualizada. Coimbra: Almedina, 2015, p. 832. SILVA, Pedro Sousa e. A Proteção Jurídica do Design. Coimbra: Almedina, 2017.

CARVALHO, Nuno Pires de. A estrutura dos Sistemas de Patentes e Marcas: Passado, Presente e Futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

CARVALHO, Sabrina Nasser de. Decisões paradigmáticas e dever de fundamentação: técnica para a formação e aplicação dos precedentes judiciais. Revista de Processo. vol. 249. p. 445. São Paulo: Ed. RT, nov. 2015.

CATALDO, Vincenzo di. I segni distintivi. Milão: Giuffrè Editore S.p.A, 1993.

CAVALCANTI, Pedro; CHAGAS, Carmo. História da embalagem no Brasil. São Paulo: Grifo, 2006.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial: Volume II, Tomo I, dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Revista Forense 1946, v. 1 parte I.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de propriedade industrial, volume I: Da propriedade industrial e do Objeto dos Direitos. 2ª ed., atual.: BARBOSA, Denis Borges; e SILVEIRA, Newton. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2010.

CESÁRIO, Kone Furtunato Prieto. Proteção das marcas visualmente perceptíveis. Curitiba: Juruá, 2020.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. Trade dress. In Manual de Propriedade Intelectual. Coord. Luiz Claudio Garé, Manoel Joaquim Pereira dos Santos, Alberto Luís Camelier da Silva, Gabriel Francisco Leonardos e Lilian de Melo Silveira. São Paulo: Almedina, 2023.

CHIACHIRI, Roberto. O poder sugestivo da publicidade uma análise semiótica. São Paulo: Cengage, 2010.

CHRONOPOULOS, Apostolos. Emerging Scholars Series: Trade Dress Rights as Instruments of Monopolistic Competition: Towards a Rejuvenation of the Misappropriation Doctrine in Unfair Competition Law and a Property Theory of Trademarks, 16 Intellectual Property L. Rev. 119 (2012). Available at: <http://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol16/iss1/6>.

COELHO NETO, J. Teixeira. Semiótica, informação e comunicação. São Paulo: Perspectiva, 2010.

COELHO, Fabio Ulhoa. Tratado de Direito Comercial, Vol. 6. Estabelecimento empresarial, propriedade industrial e direito da concorrência. São Paulo: Saraiva,2015.

COOTER, Robert. Direito e Desenvolvimento: Inovação, Informação e a Pobreza das Nações. In: TIMM, Luciano Benetti. PARANAGUÁ, Pedro (coord.). Propriedade Intelectual, Antitruste e Desenvolvimento: O caso da transferência de tecnologia e do software. Rio de Janeiro. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. FGV Direito, 2009.

CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. Derecho de la competencia desleal. Editora Heliasta, Grupo Clareadad: Argentina, 2014.

CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. PALAZZI, Pablo. HERRERO, Andrés Sanches. SEREBRINSKY, Diego H. Derecho de la competencia desleal. Argentina: Editorial Helialista SRL, 2014.

D'HANENS, Laetitia Alice Pablo. AZEVEDO, Ana Carolina de. Violação de marca, trade dress e aproveitamento parasitário (arts. 189 e 190). In Comentários à Lei de Propriedade Industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres. Cood. Kone Prieto

Furtunato Cesario, Neide Bueno, Tayná Carneiro e Veronica Lagassi. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2023.

DANIEL, Denis Allan. Litígios envolvendo conjunto-imagem (trade dress) no Brasil. ABPI, 2007, n 87 mar. Abr.

DAVCZYK, Spencer, Aesthetic Functionality on Trade Dress, 2000, Commercial Law Journal n° 105.

DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrência Desleal. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/José Bushatsky Editor, 1975.

DINWOODIE, Graeme B. JANIS, Mark D. Trade dress and design law. Wolters Kluwer Law and Business. Estados Unidos. Aspen Publishers, 2010.

DINWOODIE, Graeme B. Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade dress. In North Carolina Law Review 75, n. 2, janeiro de 1997.

DINWOODIE, Graeme. The death of ontology: a teleological approach to trademark law. Chicago: Iowa Law Review, 1999. p. 617. Disponível em: https://works.bepress.com/graeme_dinwoodie/17/. Acesso em 09/07/2024.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. Marcas e expressões de propaganda. Rio de Janeiro: Forense, 1984.

DOMINGUES, Luís Miguel Pedro. A função da marca e o princípio da especialidade. In Revista de Direito Industrial. Vol. IV, ano 2005. Coimbra: Almedina, 2005. p. 450.

FARINA, Modesto. Psicodinâmica das Cores em Comunicação. São Paulo: Edgard Blücher, Ltda. 4ª ed. 1990.

FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. 2ª Edición. Madrid: Marcial Pons, 2004.

FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. LASTRES, José Manuel Otero. AGRA, Manuel Botana. Manual de la Propiedad Industrial. Segunda Edição. Marcial Pons: Madrid, Espanha, 2013.

FONSECA, Maria Guadalupe Piragibe da. Iniciação à pesquisa no direito: pelos caminhos do conhecimento e da invenção. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

FORGIONI, Paula. Fundamentos do Antitruste. 6ª Edição. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 2013.

FRANCESCHELLI, Remo. Sui marchi de impresa. Milano: Giuffré Editore, 1988.

GONÇALVES, Luís Couto Gonçalves. Manual de Direito Industrial. 8º edição atualizada. Coimbra: Almedina, 2019.

GONÇALVES, Luís M. Couto. *Função distintiva da marca*. Coimbra: Almedina, 1999.

GRUNERT, K. Automatic and Strategic Processes in Advertising Effects. *Journal of Marketing*, vol. 60, 1996.

GUGLIELMETTI, Giannantonio. *Il marchio celebre o de "haute renommée"*. Milano: Giuffré Editore, 1977.

GUIMARÃES, Claudio Alberto Gabriel. Et al. A metodologia da pesquisa no direito: a análise decisória aplicada à gestão de precedentes judiciais. Disponível em: <http://site.conpedi.org.br/publicacoes/7x02k736/81w2l499/BaUfY1y2TII1fz8C.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2024.

GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. D’Hanens, Laetitia Maria Alice Pablo. Breves Comentários sobre a proteção do trade dress no Brasil. In *Revista dos Tribunais*, RT 919, Maio de 2012. *Jurisprudência Comentada e Anotada*.

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil. Parecer normativo da Presidência do INPI. *Revista da Propriedade Industrial* n. 1201, de 07/12/1993.

HOOLEY, G; PIERCY, N. F.; NICOULAUD, B. *Marketing Strategy and competitive positioning*. 4th ed. Local: United Kingdom. Prentice Hall Europe, 2008.

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. 3ª Edição Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

KAPFERER, Jean-Noel. *As marcas, capital da empresa: criar e desenvolver marcas fortes*. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2003.

LADAS, Stephen P. *Patents, trademarks and related rights. National and International Protection*. Vol. III. Cambridge, EUA: Harvard University Press, 1075, p. 1677.
LEITÃO, Adelaide Menezes. Imitação servil, concorrência parasitária e concorrência desleal. In *Revista de Direito industrial*, vol. I. Almedina: Coimbra, 2001.

LEITÃO, Adelaide Menezes. *Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral de Concorrência Desleal*. Coimbra, Almedina, 2000. .

LEITÃO, Adelaine Menezes. Práticas comerciais desleais como impedimento à outorga de direitos industriais? In *Revista de Direito Industrial*. Vol. VII. Coimbra: Almedina, 2010.

LÉLIO *Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013.

LEONARDOS, Gabriel Francisco. REZENDE, Lucas Ribeiro Vieira. A antecipação de tutela diante da violação de trade dress: breves comentários a partir do pressuposto de probabilidade do direito. In *Processo Civil e Propriedade Industrial*. Cood. Fredie Diddier Jr, Gustavo Osna e Marcelo Mazzola. Rio de Janeiro, Jus Podivm, 2022.

BENTLY, Lionel. SHERMAN, Brad. Intellectual Property Law. 3rd edition. Oxford. 2009.

LUCHT, Richard Rigobert. Prefácio in MESTRINER, Fabio. Gestão estratégica de embalagem. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

MACEDO, Joana Rita Polónio Rijo. Marcas de forma, funcionalidade e concorrência: uma análise da jurisprudência norte-americana e europeia. Coleção de estudos de direito intelectual, Tomo III. Coimbra: Almedina, 2018.

MANSANI, Luigi. Il look-alike come atto di concorrenza sleale. In Rivista di diritto industriale, volume: 66, fascicolo: 1, parte 1, 2017.

MANZUETO, Cristiane. Fixação de critérios objetivos para apuração da distintividade nos conflitos de trade dress de produto. In Revista da ABPI, n. 149, jul/ago 2017.

MARQUES, J. P. Remédio. CAMPINOS, António (coord. Geral). GONÇALVES, Luís Couto (coord. Científica). Código da Propriedade Industrial Anotado. 2ª edição atualizada. Coimbra: Almedina, 2015.

MARQUES, João Paulo Remédio. Direito Processual Civil da Propriedade Industrial. Coimbra: Almedina, 2022.

MAX PLANCK INSTITUTE OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW. Study on the overall functioning of the European trademark system. Munique, 2011.

MAZZOLA, Marcelo; CABRAL, Filipe Fonteles. O. Teste 360º de confusão de marcas. Revista da EMERJ, nº. 69, junho/julho/agosto de 2015.

MESTRINER, Fabio. Gestão estratégica de embalagem. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. Disponível em: <https://www.kasznarleonardos.com/wp-content/anexos/artluciana-trade-dress.pdf>. Acesso em 04 set. 2023.

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial, Tomo XVI, Direito das coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1956.

MIRANDA. Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado – Tomo XVII. Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4a edição, 1956.

MONTEIRO, Claudia Sevilha. MEZZAROBBA, Orides. Manual de Metodologia da pesquisa no Direito. São Paulo: Saraiva Jur, 2023.

MORO, Maitê Cecília Fabbri Moro. Direito de Marcas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

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

NETO, Pedro Paulo Machado Vilhena. Mecanismos de proteção às marcas não tradicionais no Brasil. Monografia. Especialização Lato Sensu em Propriedade Imaterial. Escola Superior de Advocacia da OAB-SP. 2009.

NIEMEYER, Lucy. Elementos de semiótica aplicados ao design. Rio de Janeiro: 2AB, 2013.

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 15ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2023.

NUNES, Marcelo Guedes. (2018, March 13). Associação Brasileira de Jurimetria: Quando a doutrina jurídica pode ser útil de verdade? Disponível em: <https://lab.abj.org.br/posts/2018-03-13-quando-a-doutrina-jurdica-pode-ser-til-de-verdade/>. Acesso em: 01 abr. 2024.

ODY, Lisiane Feiten Wingert. In Comentários à Lei de Propriedade Industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres. Cood. Kone Prieto Furtunato Cesario, Neide Bueno, Tayná Carneiro e Veronica Lagassi. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2023.

OLAVO, Carlos. A proteção do “trade dress” no Direito Português e no Direito Comunitário. In Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial n. 82, Mai/jun 2006.

OLAVO, Carlos. A proteção do trade dress. In Revista de Direito Industria, vol V. Coimbra: Almedina/APDI, 2008.

OLAVO, Carlos. Propriedade Industrial. Volume I. Sinais distintivos do comércio e concorrência desleal. 2ª Edição atualizada, revista e aumentada. Coimbra: Almedina, 2005.

OLIVEIRA, Filipa da Costa Oliveira. A proteção do trade dress. Dissertação de mestrado apresentada na Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa para obtenção do grau de mestre. Porto, Portugal, 2013.

PAÚL, Jorge Patrício. Concorrência desleal e segredos industriais. In Revista de Direito Industrial. Coimbra: Almedina, 2002.

PERALTA, Patricia P. MORGADO, Monica Christina Rodrigues. In Comentários à Lei de Propriedade Industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres. Cood. Kone Prieto Furtunato Cesario, Neide Bueno, Tayná Carneiro e Veronica Lagassi. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2023.

PIETROFORTE, Antonio Vicente. Semiótica Visual: os percursos do olhar. 2º Edição. São Paulo: Contexto, 2007.

POÇAS, Luis. Manual de Investigação em Direito. Metodologia da preparação de teses e artigos jurídicos. Coimbra: Almedina, 2020. Livro eletrônico. Assunto discutido no capítulo I “Introdução”.

PRADO, Elaine Ribeiro do. Sistema de Construção de Distintividade da Marca Tridimensional. PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição no 04/2013, p.38 a 61 Out/2013. Disponível em: http://pidcc.com.br/artigos/042013/042013_09.pdf. Acesso em: 11 jan. 2024.

QEIDARY, Qadir. Dilemma of Trade Dress, Informational Values and Enigmatic Distinctiveness; Semiotics Illuminating the Status of Distinctiveness. Boston College Intellectual Property & Technology Forum.

RAMOS, Vitor de Paula. STRACK, Júlia Gessner. Dressed for Success: A caracterização do trade dress em juízo e suas dificuldades probatórias. In Processo Civil e Propriedade Industrial. Cood. Fredie Diddier Jr, Gustavo Osna e Marcelo Mazzola. Rio de Janeiro, Jus Podivm, 2022.

REZENDE, Livia. Lazzaro. A circulação de imagens no Brasil oitocentista: uma história com a marca registrada. In CARDOSO, Rafael (Org.). O design brasileiro: antes do design: aspectos da história gráfica, 1870-1960. São Paulo: Cosac Naify, 2005.

SANTAELLA, Lucia. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 2012.

SARTE, Davide. Usi non distintivi, usi referenziali e funzione del marchio. Rivista di Diritto Industriale. Parte I. Milano: Giuffré Editore, 2019.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. Contrafação de marca e concorrência desleal: distinções e semelhanças. Disponível em: <https://www.portalintelectual.com.br/contrafacao-de-marca-e-concorrenca-desleal-distincoes-e-semelhancas/>. Acesso em: 26 nov. 2023.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. 3ª ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023.

SEABROOK FOODS, Inc. v. Bar-well Foods, Ltd., 568 F.2d 1342 (USA, Court of Customs and Patent Appeals, 1977).

SEELIG, Geert W..La Theorie de la Distance. Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique, nº 62, Dez. 1965.

SEMPRINI, Andrea. A marca pós-moderna: poder e fragilidade da marca na sociedade contemporânea. 2 ed. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2010.

SERTÃ Jr., Luiz Roberto Charnaux. Perícia Judicial – fundamentos, ferramentas, meio ambiente. Rio de Janeiro: Processo, 2019.

SHARP, Byron. How brands grow. Como as marcas crescem. 1ª ed. São Paulo: Globo, 2017.

SIERVI, Amanda da Fonseca de. Marcas: Secondary Meaning e Degeneração. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência desleal: atos de confusão*. São Paulo: Saraiva, 2013.

SILVA, Miguel Moura e. *Desenhos e Modelos Industriais: um paradigma perdido?* In *Revista de Direito Industrial*. Vol. I. Coimbra: Almedina, 2001.

SILVA, Nuno Sousa. In CAMPINOS, António (coord. Geral). GONÇALVES, Luís Couto (coord. Científica). *Código da Propriedade Industrial Anotado*. 2ª edição atualizada. Coimbra: Almedina, 2015.

SILVA, Nuno Sousa. In *Código da Propriedade Industrial Anotado*. Coord. Luís Couto Gonçalves. Almedina: Coimbra, 2022.

SILVA, Paulo Eduardo Alves. *Aspectos metodológicos da pesquisa empírica em Direito com processos físicos e eletrônicos*. In *Estudos empíricos: em processo e organização judiciária*. Claudio Maciel Gonçalves *et al.* (org). Belo Horizonte: Editora Expert, 2022.

SILVA, Pedro Sousa e. *A Proteção Jurídica do Design*. Coimbra: Almedina, 2017.

SILVA, Pedro Sousa e. CAMPINOS, António (coord. Geral). GONÇALVES, Luís Couto (coord. Científica). *Código da Propriedade Industrial Anotado*. 2ª edição atualizada. Coimbra: Almedina, 2015.

SILVA, Pedro Sousa e. *Direito Industrial: Noções Fundamentais*. Coimbra: Almedina, 2017.

SILVA, Pedro Sousa e. *O artigo 240º do CPI e a proteção do “trade dress”*. In *Estudos de Direito Intelectual em homenagem ao Professor Doutor José de Oliveira Ascensão*.

SILVEIRA, Newton. *Direito de Autor no Design*. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012.

SOARES, José Carlos Tinoco. *“Concorrência desleal”: “Trade dress” e/ou “conjunto-imagem”*. São Paulo: Ed. do Autor, 2004.

SORDELLI, Luigi. *Marchio e “secondary meaning”*. Milano: Giuffré Editore, 1979.

STRECK, Lenio Luiz. *O direito de obter respostas constitucionalmente adequadas em tempos de crise do direito: a necessária concretização dos direitos humanos*. *Revista Latino-Americana de Direitos Humanos*. Pará, v.1, n.1, 93-105, 2010. Disponível em: <<http://periodicos.ufpa.br/index.php/hendu/article/view/374/601>>. Acesso em: 26 mar. 2024.

TAVARES, Laura Filgueiras. *“Efeitos jurídicos da fama de uma marca sênior na registrabilidade de uma marca júnior”*, in *Ensaio e Estudos sobre Direito da Propriedade Intelectual*. Coord.: Eduardo Ribeiro Augusto e Ricardo Piragini. São Paulo: CRV Editora, 2023.

TEIXEIRA, Casiano Ricardo Golos. *Concorrência desleal: trade dress*. *Revista eletrônica do IBPI*, n. 01. 2009. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-nr-1>. Acesso em: 02 out. 2023.

TIMM, Luciano Benetti. PARANAGUÁ, Pedro (coord.). Propriedade Intelectual, Antitruste e Desenvolvimento: O caso da transferência de tecnologia e do software. Rio de Janeiro. 1ª Edição.

TURCZYN, Sidney. O conceito de propriedade industrial e o aproveitamento parasitário de marca ou outro sinal distintivo. In Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo. Ano 4, n. 8, julho-dezembro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

VANZETTI, Adriano. CATALDO, Vincenzo. Manuale di Diritto Industriale. Milano: Giuffrè Editore, 1996.

VANZETTI, Adriano. I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali. Rivista di diritto Industriale, Fascicolo I, 1994. Giuffrè editore.

VICENTE, D. M. A tutela internacional da propriedade intelectual. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2019.

VILHENA, P. Registrability of Nontraditional Trademarks in Brazil: Current Situation and Perspectives. The Trademark Reporter: The Law Journal of Trademark Association (INTA), v. 106, n. 5, september - october, 2016.

ZHENG, Junjie. Should the Functionality Doctrine Apply to All Kinds of Trademarks? View From a Comparative Analysis of the US and the EU Approaches.

JURISPRUDÊNCIA

Brasil

1. BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação cível n. 0009502-37.2013.4.02.5101, em trâmite perante a 1ª Turma Especializada. Caso BELEZA NATURAL.
2. BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Processo n. 0115937-93.2017.4.02.5101, em trâmite perante a 9ª Vara Federal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Caso POTE DO IOGURTE VIGOR GREGO.
3. BRASIL, Tribunal de Justiça do Paraná. Processo n. 11740-67.2019.8.16.000, em trâmite perante a 5ª Vara Cível do Foro Central de Curitiba, Paraná. Autor: M. Dias Branco S/A. Réu: Mondeléz Brasil Ltda. 2019.
4. BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação cível n. 1043901-02.2017.8.26.0100. Em trâmite perante a 27ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Autor: Wacoal America Inc. Réu: Hope do Nordeste Ltda. 2017.
5. BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação cível n. 1026285-72.2016.8.26.0577. Relator Claudio Godoy. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Data de julgamento: 25/02/2019.
6. BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo. Processo n. 1007719-45.2019.8.26.0068. Autor: Heinz Brasil S/A. Ré: Portier Cosméticos Ltda. Em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Barueri/SP, 2019.
7. BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo. Processo n. 1060991-26.2017.8.26.0002. Autor: Nestlé Brasil Ltda. Ré: Nani Cosméticos Ltda. (Fine Professional Hair Ltda.). Em trâmite perante a 7ª Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro/SP, 2017.
8. BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo. Processo n. 1093251-56-2017.8.26.0100. Autor: Unilever Brasil Ltda. Réu: GFG Cosméticos Ltda. Em trâmite perante a 33ª Vara Cível do Foro Central Cível da Capital, 2017.
9. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1719270/SP. Relatoria: Min. Luis Felipe Salomão. 4ª Turma. Data de julgamento: 13/12/2021.
10. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Recurso Especial n. 1527232/SP. Relatoria: Min. Luis Felipe Salomão. 4ª Turma. Data de julgamento: 08/10/2019.
11. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Recurso Especial n. 1997936/MG. Relatoria: Min. Marco Aurelio Bellizze. 3ª Turma. Data de julgamento: 15/08/2022.

12. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial n. 1353451/MG. Relatoria: Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3ª Turma. Data de julgamento: 19/09/2017.
13. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1677787/SC. Relatoria: Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Data de julgamento: 26/09/2017.
14. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1726804/RJ. Relatoria: Min. Moura Ribeiro. 3ª Turma. Data de julgamento: 27/09/2022.
15. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1778910/SP. Relatoria: Min. Isabel Gallotti. 4ª Turma. Data de julgamento: 06/12/2018.
16. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1843339/SP. Relatoria: Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Data de julgamento: 03/12/2019.
17. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1943690/SP. Relatoria: Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Data de julgamento: 19/10/2021.
18. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1032014/RS. Relatoria: Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Data de julgamento: 04/06/2009.
19. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1327773/MG. Relatoria: Ministro Luis Felipe Salomão. Data de julgamento: 15/02/2018.
20. BRASIL, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processos n. 902127780; 902127799; 902127802; 902127829; 902127837.

Portugal

1. PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça. **Processo n. 07A4618**. Relatoria: Fonseca Ramos. J. 12/02/2008.
2. PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça. **Processo n. 07A2208**. Relatoria: Rui Mauricio. J. 10/01/2008.
3. PORTUGAL, Tribunal da Relação de Lisboa. **Processo n. 279/18.1YHLSB.L1-PICRS**. Relatoria: Ana Isabel Mascarenhas Pessoa. J. 21/04/2020.

União Europeia

1. TJUE. C-299/99. Koninklijke Philips Electronics NV. v. Remington Consumer Products Limited. 18/06/2002.
2. TJUE. C-371/06. Benetton Group S.p.A. contra G Star International BV. 20/09/2007.

3. TJUE. C-421/15P. Yoshida Metal Industry Co. Ltd contra Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). 11/05/2017.
4. TJUE. C-48/09 P. Lego Juris A/S v. IHMI e Mega Brands Inc. 14/09/2010.
5. TJUE. C237/19. Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. contra Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. 23/04/2020.
6. EUIPO. R2415/2018-3, a respeito do design n. 000141999-0005, decidido em 01/03/2023.

Estados Unidos

1. EUA. **Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc. Case n. 537 F.2d 4, 9-1**, 1976.
2. EUA. Court of Appeals of Ohio. **Cesare v. Work. Case n. 12718**, 1987.
Disponível em:
<https://www.casemine.com/judgement/us/5914c1f2add7b049347bc7a1>.
Acesso em: 09/01/2024.
3. EUA. Court of Customs and Patent Appeals. **Seabrook Foods, Inc. v. Barwell Foods, Ltd.. Case n. 568 F.2d 1342**, 1977.
4. EUA. Kellogg Co. v. **National Biscuit Co. (305 U.S. 111 (1938))**, Delaware Court, nos Estados Unidos.

LEGISLAÇÃO

Convenções e Tratados Internacionais

1. Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Intelectual (CUP)
2. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS/ADPIC)
3. Acordo de Madrid
4. Protocolo de Madrid

Brasil

1. Constituição da República Federativa do Brasil

2. Decreto 2682/1875 - Regula o direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio.
3. Lei 3346/1887 - Estabelece regras para o registro de marcas de fabrica e de commercio.
4. Lei 5424/1905 - Regulamento para execução da lei n. 1236, de 24 de setembro de 1904, sobre marcas de fabrica e de commercio.
5. Lei 5772/1971 – Código da Propriedade Industrial
6. Lei 9279/1996 – Lei da Propriedade Industrial
7. Lei 10406/2002 - Código Civil
8. Lei 13101/2015 - Código de Processo Civil

Portugal e União Europeia

1. Constituição da República Portuguesa
2. Decreto-Lei 47344/1966 - Código Civil
3. Lei 41/2013 - Código de Processo Civil
4. Decreto-Lei 110/2018 - Código da Propriedade Industrial
5. Diretiva 2436/2015 - Diretiva (UE) 2015/2436 que aproxima as legislações dos países da UE em matéria de marcas
6. Regulamento 40/94 - Regulamento (CE) n° 40/94 do Conselho, de 29 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária
7. Diretiva 98/71/CE - Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de outubro de 1998 relativa à protecção legal de desenhos e modelos
8. Regulamento CE (6) 2002 - Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários
9. Regulamento 2017/1001 - regulamento (UE) 2017/1001 do parlamento europeu e do conselho de 14 de junho de 2017 sobre a marca da União Europeia
10. Diretiva 2005/29/CE - Directiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno e que altera a Directiva 84/450/CEE do Conselho, as Directivas 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e o Regulamento (CE) n° 2006/2004 («directiva relativa às práticas comerciais desleais»)

11. Decreto Lei 57/2008 – Práticas comerciais desleais

Manuais, guias, reportagens, relatórios e regimentos internos.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Justiça em Números 2023. Brasília, 2023. P. 37. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/02/justica-em-numeros-2023-16022024.pdf>. Acesso em 04 abr. 2024.

COORDENAÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. Universidade Federal de Pelotas. Guia de orientação sobre Propriedade Intelectual e Patentes de Invenção. Disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/epitte/files/2018/11/Guia-de-Propriedade-Intelectual_Ver.-4.0_05_11_2018.pdf?file=2018/11/Guia-de-Propriedade-Intelectual_Ver.-4.0_05_11_2018.pdf. Acesso em: 07 jan. 2024.

DICIONÁRIO MICHAELIS. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/distintivo>. Acesso em: 10 jan. 2024.

INPI. Portugal. Cartilha sobre marcas. Disponível em; <https://inpi.justica.gov.pt/Saber-PI/Saber-mais-sobre-PI/Marca>. Acesso em: 31 mar. 2024.

ENGLAND, Lucy. What it's actually like inside one of China's fake Apple Stores. Business Insider UK [online]. *Ci. Inf.* Inglaterra: 2015, setembro de 2015. Disponível em: <https://www.businessinsider.com/inside-fake-chinese-apple-store-shenzen-kunming-2015-9>. Acesso em: 20 out. 2023.

História completa disponível em: <https://www.cocacolaportugal.pt/conhece-nos/historia/historia-garrafa-contour>. Acesso em: 19 out. 2023.

INPI, Manual de Marcas. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5.13_Análise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_posição. Acesso em: 10 jan. 2024

INPI. Item 2.5 do Manual de Desenhos Industriais. Disponível em http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial/wiki/05_03_Exame_substantivo#535-Representação-de-Marca-no-Desenho-Industrial. Acesso em: 09 jan. 2024

JOB, Steve. Steve Jobs: The Next Insanely Great Thing. 02.01.96. Wired. Entrevista concedida Gary Wolf. Disponível em: <https://www.wired.com/1996/02/jobs-2/>. Acesso em: 07 jan. 2024.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Disponível em: <https://static.trf2.jus.br/nas-internet/documento/institucional/publicacoes/trf2-regimento-interno-2023-10-13.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2024.

ANEXO I – DECISÕES BRASILEIRAS

Processo	Ano	Tribunal	Câmara/Turma	Relator	Tipo	Recorrente	Recorrido	Distintividade	Semelhança	Confusão	Perícia	Diluição	Funcionalidade	Anterioridade
1353451/MG	2017	STJ	3ª	Marco Aurelio Bellizze	Embalagem	S/A Fabrica de Tecidos São J	Companhia Manufato	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
1778910/SP	2018	STJ	4ª	Isabel Gallotti	Embalagem	Ritter Alimentos S/A	Kiviks Marknad indústr	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não
1591294/PR	2018	STJ	3ª	Marco Aurelio Bellizze	Embalagem	BRF Foods S/A	Nestlé Brasil Ltda. E o	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não
1719270/SP	2021	STJ	4ª	Luis Felipe Salomão	Embalagem	Companhie Gervais Danone	S A Fabrica de Produto	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não
1943690/SP	2021	STJ	3ª	Nancy Andrighi	Produto	Loungerie S/A	Hope do Nordeste Ltd	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
1002931-58.2019.8.26.0077	2020	TJSP	1ª Câmara	Alexandre Lazzarini	Embalagem	Leather Kids Calçados Ltda.	World Shoes Industria	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
1005991-81.2019.8.26.0451	2020	TJSP	1ª Câmara	Fortes Barbosa	Estabelecimento	Lisboa e Fernandes Comérc	Fera Fomento Empres	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
1009660-84.2017.8.26.0008	2020	TJSP	1ª Câmara	Alexandre Lazzarini	Embalagem	Santana Centro das Antenas	ATN soluções e Acesso	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
1114158-52.2017.8.26.0100	2020	TJSP	1ª Câmara	Cesar Ciampolini	Produto	Akirede Soluções em pagam	Getnet Adquirência e	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
1114879-72.2015.8.26.0100	2020	TJSP	1ª Câmara	Cesar Ciampolini	Embalagem	Danone Ltda.	Vigor Alimentos S/A	Não	Sim	.	Sim	Não	Não	Não
1124478-64.2017.8.26.0100	2020	TJSP	1ª Câmara	Pereira Calças	Embalagem	Hypermarcas S/A	Cimed Indústria de Me	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
1001291-45.2018.8.26.0177	2021	TJSP	1ª Câmara	Fortes Barbosa	Embalagem	Probiótica Laboratórios Ltda	Integralmédica Supler	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
1005474-38.2018.8.26.0281	2021	TJSP	1ª Câmara	Fortes Barbosa	Embalagem	Gourmet Trades Alimentos L	Cury e Cury Ltda.	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
1007561-88.2019.8.26.0100	2021	TJSP	1ª Câmara	Azuma Nishi	Embalagem	Fine Cosméticos Ltda. EPP	Light Hair Indústria e C	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
1016778-92.2018.8.26.0100	2021	TJSP	1ª Câmara	Azuma Nishi	Embalagem	Nuno Indústria de Cosmético	Industria de Cosmético	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
1090308-66.2017.8.26.0100	2021	TJSP	1ª Câmara	J. B. Franco de Godoy	Produto	Crocs Inc e outro	Plugt Calçados Indústria	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
1102947-88.2016.8.26.0100	2021	TJSP	1ª Câmara	Tavares de Almeida	Embalagem	Alternativa Cosméticos Ltda	Cálamo Distribuidora	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim
3001224-65.2012.8.26.0659	2021	TJSP	1ª Câmara	Cesar Ciampolini	Produto	Lumar Indústria e Comércio	Mielle Indústria e Com	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
1000646-03.2019.8.26.0236	2022	TJSP	1ª Câmara	Jane Franco Martins	Produto	LGF Comércio Eletrônico Lt	Indústria e Comércio d	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não
1008447-43.2017.8.26.0008	2022	TJSP	1ª Câmara	Alexandre Lazzarini	Embalagem	Puella Indústria e Comércio	Vult Comércio de Cos	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não
1012501-72.2021.8.26.0344	2022	TJSP	1ª Câmara	Cesar Ciampolini	Embalagem	Sigiloso	Sigiloso	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
1013455-95.2015.8.26.0161	2022	TJSP	1ª Câmara	J. B. Franco de Godoy	Embalagem	LM Indústria Comércio Impo	Karvia do Brasil Ltda.	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não
1026342-27.2019.8.26.0564	2022	TJSP	1ª Câmara	Alexandre Lazzarini	Embalagem	General Mills Brasil Alimento	Food Brands Indústria	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
1094774-98.2020.8.26.0100	2022	TJSP	1ª Câmara	Jane Franco Martins	Produto	Vans Inc e outro	Marisa Lojas Varejista	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
1120658-03.2018.8.26.0100	2022	TJSP	1ª Câmara	Fortes Barbosa	Produto	NGC Brasil Ltda.	Skiphop Inc	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
0006804-68.2011.8.26.0108	2020	TJSP	2ª Câmara	Araldo Telles	Embalagem	Karvia do Brasil Ltda.	Nobel do Brasil Ltda.	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não
1000057-79.2017.8.26.0236	2020	TJSP	2ª Câmara	Ricardo Negrão	Produto	Grão de Gente - Lindsay Fer	Indústria e Comércio d	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não
1007312-08.2017.8.26.0004	2020	TJSP	2ª Câmara	Araldo Telles	Embalagem	Indústrias Reunidas Raymur	Karvia do Brasil Ltda.	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
1011405-51.2016.8.26.0100	2020	TJSP	2ª Câmara	Mauricio Pessoa	Produto	Diplomata Indústria e Comé	Cia Brasileira de Distri	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
1013949-98.2014.8.26.0482	2020	TJSP	2ª Câmara	Grava Brazil	Embalagem	Águas Minerais Santa Inês Lt	Comexim Ltda.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
1043901-02.2017.8.26.0100	2020	TJSP	2ª Câmara	Araldo Telles	Produto	Wacoal America Inc e outro	Hope do Nordeste Ltd	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não
1080716-61.2018.8.26.0100	2020	TJSP	2ª Câmara	Mauricio Pessoa	Produto	VVT Modas Comércio Import	Kipling Apparel Corp.	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
1089875-67.2014.8.26.0100	2020	TJSP	2ª Câmara	Sergio Shimura	Embalagem	Hypermarcas S/A	Brasterápica Indústria	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
1062421-73.2018.8.26.0100	2021	TJSP	2ª Câmara	Ricardo Negrão	Embalagem	Pharmascience Indústria Fa	Hypermarcas S/A	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
1119839-32.2019.8.26.0100	2021	TJSP	2ª Câmara	Grava Brazil	Embalagem	Belfar Ltda.	Hypera S/A	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
0000300-02.2014.8.26.0315	2022	TJSP	2ª Câmara	Sergio Shimura	Embalagem	Anjo - Indústria e Comércio d	Munecas Paola SL e o	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim
0157779-63.2010.8.26.0100	2022	TJSP	2ª Câmara	Araldo Telles	Embalagem	Karvia do Brasil Ltda.	Lima e Perghe Indústria	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não
1007869-92.2017.8.26.0004	2022	TJSP	2ª Câmara	Jorge Tosta	Embalagem	Karvia do Brasil Ltda.	Inquisa Indústria Quím	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
1011162-26.2015.8.26.0009	2022	TJSP	2ª Câmara	Sergio Shimura	Embalagem	Pris Embalagens Importaçã	Gilberto Pereira Silva e	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
1011698-89.2020.8.26.0032	2022	TJSP	2ª Câmara	Ricardo Negrão	Embalagem	Sigiloso	Sigiloso	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
1029196-91.2020.8.26.0100	2022	TJSP	2ª Câmara	Mauricio Pessoa	Embalagem	Natubrás Industria e Comérc	EMS S/A	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
1047908-82.2019.8.26.0224	2022	TJSP	2ª Câmara	Grava Brazil	Embalagem	Pandurata Alimentos Ltda.	Siena indústria e Com	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim

ANEXO II – DECISÕES PORTUGUESAS

Processo	Ano	Tribunal	Câmara/Turma	Relator	Tipo	Recorrente	Recorrido	Distintividade	Semelhança	Confusão	Perícia	Diluição	Funcionalidade	Anterioridade
07A2208	2008	STJ	6ª Secção	Rui Maurício	Estabelecim	Sigiloso	Sigiloso	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim
07A4618	2008	STJ	6ª Secção	Fonseca Ramos	Embalagem	Sigiloso	Sigiloso	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não
279/18.1YHLSB.L1	2020	TRL	Secção da Propriedade Intelectual	Ana Isabel Mascarenhas Pessoa	Produto	Sigiloso	Sigiloso	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não